



DÉCISION DE L'AFNIC

royalunibrew.fr

Demande n° FR-2019-01866

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société ROYAL UNIBREW A/S

Le Titulaire du nom de domaine : La société BROKELMANN CO OELM HLE GMBH CO

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : royalunibrew.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 07 mai 2018 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 07 mai 2020

Bureau d'enregistrement : LIGNE WEB SERVICES - LWS

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 24 juillet 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 09 août 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 Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre suppléant) et Régis MASSE (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 05 septembre 2019.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Délégation de pouvoir du Requérant au Cabinet PONCET aux fins de représentation pour toutes opérations devant l'Afnic ;
- Notice complète de la marque internationale désignant l'Union européenne « ROYAL UNIBREW » numéro 0854698 enregistrée le 07 juin 2005 et dûment renouvelée par le Requérant pour les classes 5 et 32 ;
- Déclaration du 14 septembre 2006 de l'OHMI d'octroi de protection dans la Communauté européenne à la marque « ROYAL UNIBREW » numéro 0854698 ;
- Notice complète de la marque internationale désignant l'Union européenne semi-figurative « ROYAL UNIBREW » numéro 0854695 enregistrée le 07 juin 2005 et dûment renouvelée par le Requérant pour les classes 5 et 32 ;
- Déclaration du 14 septembre 2006 de l'OHMI d'octroi de protection dans la Communauté européenne à la marque « ROYAL UNIBREW » numéro 0854695 ;
- Extrait de la base Whois du 22 juillet 2019 du nom de domaine <royalunibrew.fr> enregistré le 07 mai 2018 par le Titulaire ;
- Extrait du 19 juillet 2019 de la base Whois du nom de domaine <royalunibrew.com> enregistré le 20 octobre 2004 par le Requérant ;
- Captures d'écrans du 19 juillet 2019 de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <royalunibrew.fr> ;
- Résultats obtenus le 19 juillet 2019 après une recherche de serveur de messagerie électronique (enregistrement Mail eXchanger – MX) associé au nom de domaine <royalunibrew.fr> sur le site web <https://mxtoolbox.com> ;
- Première page des résultats obtenus le 19 juillet 2019 après une recherche sur les termes « ROYAL UNIBREW » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Résultats obtenus après une recherche de marques en vigueur en France appartenant au Titulaire effectuée dans la base INPI ;
- Courriels en langues étrangères fournis avec traduction en langue française :
 - Courriel du 30 mai 2019 envoyé depuis l'adresse contact@royalunibrew.fr de la part du « Responsable export Europe Centrale » de Royal Unibrew fournisseur et distributeur de boissons à une société pour communication de prix et modalités de paiement pour des boissons non alcoolisées ;
 - Courriel du 27 juin 2019 envoyé par une société au Requérant pour lui demander de confirmer l'origine d'une facture PRO FORMA relative à la fourniture de 33 palettes de boissons non alcoolisées par la société Royal Unibrew portant en adresse électronique de contact contact@royalunibrew.fr ;
 - Courriel du 14 juin 2019 envoyé par une société au Requérant pour demander d'une part, la vérification d'un contact se présentant comme « Responsable export Europe Centrale » de Royal Unibrew fournisseur de boissons non alcoolisées ayant pour adresse électronique contact@royalunibrew.fr et d'autre part, la

confirmation des pratiques commerciales du Requéranant s'agissant de demander le prépaiement de 50% de la commande ;

- Certificat de traduction du 24 juillet 2019 attestant de la qualité des traductions effectuées de l'anglais vers le français dans les documents joints en annexes au soutien de la plainte SYRELI relative au nom de domaine <royalunibrew.fr> ;
- Conditions particulières de vente, enregistrement, renouvellement et transfert de noms de domaine du bureau d'enregistrement du nom de domaine <royalunibrew.fr> ;
- Articles L44 et suivants du Code des postes et des communications électroniques relatifs à la numérotation et à l'adressage ;
- Décret n°2015-1317 du 20 octobre 2015 pris en application des articles L33-6 et L45 du Code des postes et des communications électroniques relatifs à la numérotation et à l'adressage ;
- Charte de nommage de l'Afnic – Règles d'enregistrement des domaines de premier niveau de l'internet correspondant aux codes pays du territoire national ;
- Contrat d'enregistrement définissant les relations entre l'Afnic et chaque bureau d'enregistrement ;
- Arrêté du 05 avril 2017 prorogeant la désignation de l'office d'enregistrement chargé d'attribuer et de gérer les noms de domaine au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant au <.fr> ;
- Arrêté du 25 juin 2012 désignant l'office d'enregistrement chargé d'attribuer et de gérer les noms de domaine au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant au <.fr> ;
- Convention entre l'Etat français et l'Afnic portant sur la gestion du nom de domaine de premier niveau correspondant au <.fr> ;
- Règlement des procédures alternatives de résolution de litiges, SYRELI et PARL EXPERT ;
- Décision rendue le 10 janvier 2019 par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI n° D2018-2706 société ROYAL UNIBREW A/S contre le Titulaire au sujet du nom de domaine <royalunibrew.com>, produite en langue anglaise avec traduction partielle en langue française ;
- Copie de la plainte SYRELI du Requéranant avec la liste des annexes.

Dans sa demande, le Requéranant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« 1. Introduction

Cette plainte est soumise dans le respect du Règlement des procédures alternatives de résolutions de litiges (Annexe 1).

2. Les parties au litige

a. Le Requéranant

Le Requéranant dans cette procédure de plainte SYRELI devant le Collège de l'AFNIC est la société danoise ROYAL UNIBREW A/S, ayant son siège social à Faxe Alle 1, 4640 Faxe, Danemark.

Dans le cadre de cette procédure, en vertu du pouvoir fourni en Annexe 2, le Requéranant est représenté par le CABINET PONCET, société à responsabilité limitée, enregistrée au R.C.S. d'Annecy sous le numéro 811 225 853 et ayant son siège social au 7 chemin de Tillier, 74000 Annecy, France.

Les échanges relatifs à cette procédure devront être envoyés au CABINET PONCET.

b. Le Titulaire

D'après les informations recueillies via la fiche Whois AFNIC fournie en Annexe 3, le Titulaire dans cette procédure est la société allemande Brokelmann Co Oelm hle GmbH Co.

c. Le nom de domaine et le bureau d'enregistrement

Le nom de domaine objet du litige est :

<royalunibrew.fr>

Ce nom de domaine a été enregistré le 7 mai 2018 (voir Annexe 3).

Le bureau d'enregistrement auprès duquel ce nom de domaine a été enregistré est SARL LWS (voir Annexe 3).

3. Juridiction compétente

Le litige concernant le nom de domaine <royalunibrew.fr> entre bien dans le cadre de la compétence de l'AFNIC qui est l'office d'enregistrement chargé d'attribuer et de gérer les noms de domaine au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaine de l'Internet correspondant au « .fr » (Annexe 4), et dont le Collège est habilité à rendre une décision dans le cadre du Règlement des procédures alternatives de litiges (Annexe 1).

En outre, il ressort du contrat d'enregistrement passé entre l'AFNIC et le bureau d'enregistrement (Annexe 5), de la Charte de nommage de l'AFNIC (Annexe 6) et des Conditions Particulières de Vente LWS (Annexe 7) que le Règlement des procédures alternatives de litiges a bien vocation à s'appliquer en l'espèce.

Enfin, le Requérent certifie qu'à sa connaissance, aucune procédure judiciaire ni aucune autre procédure extra-judiciaire portant sur le nom de domaine <royalunibrew.fr> n'est en cours à la date à laquelle il formule sa demande de plainte SYRELI.

4. Exposé des faits

La société Royal Unibrew A/S produit, commercialise, vend et distribue des boissons, notamment des bières, des boissons de malt, des cidres et des boissons sans alcool tels que des sodas, des eaux minérales ou encore des jus de fruits.

La société Royal Unibrew est un acteur majeur sur de nombreux marchés d'Europe de l'Ouest et de l'Est, ainsi que sur les marchés internationaux relatifs aux boissons de malt.

De plus amples informations relatives au Requérent sont consultables sur son site Internet <https://www.royalunibrew.com/>

Le Requérent est titulaire dans de nombreux pays, notamment en Union européenne, et par là même en France, de la marque ROYAL UNIBREW. Les extraits de la base de l'Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) ainsi que les déclarations d'octroi de protection et leur traduction sont joints en Annexe 8 s'agissant de l'enregistrement international ROYAL UNIBREW N° 854 698 du 07.06.2005 désignant notamment l'Union européenne, sous priorité de la marque danoise ROYAL UNIBREW VA 2004 04888 du 08.12.2004, et en Annexe 9 s'agissant de l'enregistrement international ROYAL UNIBREW (semi-figurative) N° 854 695 du 07.06.2005 désignant notamment l'Union européenne, sous priorité de la marque danoise ROYAL UNIBREW (semi-figurative) VA 2005 00717 du 17.02.2005.

En outre, le Requérent est titulaire du nom de domaine <royalunibrew.com> (Annexe 10) qui redirige vers son site Internet <https://www.royalunibrew.com/> sur lequel il promeut ses produits. Ce nom de domaine a été enregistré le 20 octobre 2004 et a toujours été dûment renouvelé depuis.

Les marques du Requérent ROYAL UNIBREW et ROYAL UNIBREW (semi-figurative) disposent d'une réputation importante et sont bien connues des consommateurs de bières, de boissons de malt et de boissons sans alcool. Du fait de leur usage ancien et continu, les marques du Requérent sont particulièrement bien référencées sur Internet. Ainsi, une interrogation effectuée sur le moteur de recherches Google fait ressortir en première page des résultats qui ont tous trait à la société Royal Unibrew A/S (Annexe 13).

Suite à la réception de nombreux messages de la part de ses clients à ce sujet, le Requérent a découvert qu'un tiers non identifié avait pris attache avec ces derniers, qui souhaitent acheter des boissons auprès de la société Royal Unibrew A/S, en se présentant faussement comme un employé du Requérent. Ce tiers, qui utilise l'identité de Monsieur [prénom nom] (un véritable employé de la société Royal Unibrew), émet alors des factures pro-forma au nom de la société Royal Unibrew A/S et tente de piéger les clients du Requérent en leur demandant de verser en avance 50 % du montant des factures frauduleuses émises.

Le Requérent a par la suite découvert l'enregistrement du nom de domaine litigieux <royalunibrew.fr> lié à ces cas d'escroquerie dans la mesure où ce nom de domaine permet l'utilisation de l'adresse de messagerie correspondante contact@royalunibrew.fr à partir de laquelle sont envoyés les messages frauduleux ci-avant mentionnés (Annexe 12).

Des exemples de ces messages électroniques frauduleux sont joints en Annexe 14.

Le Requérent n'est en aucun cas lié à ce tiers, le Titulaire ou au nom de domaine litigieux <royalunibrew.fr>. En outre, le Requérent n'a jamais consenti à un tiers le droit d'utiliser ses marques ROYAL UNIBREW et/ou ROYAL UNIBREW (semi-figurative).

Dès lors, à la lumière de la situation présentée ci-avant, le Requêteur a jugé le dépôt d'une plainte SYRELI nécessaire.

5. Fondement légal de la plainte

Le fondement légal de la plainte déposée par le Requêteur est l'Article L 45-1 et l'Article L 45-2 du Code des Postes et des Communications Électroniques (Annexe 15) qui disposent notamment que :

Article L 45-1

« [...] »

Sous réserve des dispositions de l'article L. 45-2, le nom de domaine est attribué au demandeur éligible ayant le premier fait régulièrement parvenir sa demande.[...].»

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 ; [...] »

Le Requêteur invoque ici une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.

a. Intérêt à agir

Ainsi qu'exposé ci-avant, le Requêteur est le titulaire de deux enregistrements internationaux désignant l'Union européenne et par là même la France, à savoir les enregistrements ROYAL UNIBREW N° 854 698 (Annexe 8) et ROYAL UNIBREW (semi-figurative) N° 854 695 (Annexe 9) et du nom de domaine <royalunibrew.com> (Annexe 10).

De plus, plusieurs de ses clients ont été approchés par un tiers qui a tenté de les piéger en prétendant faussement être le Requêteur.

Dès lors, l'intérêt à agir du Requêteur est démontré.

b. L'atteinte à un droit de propriété intellectuelle

Le nom de domaine <royalunibrew.fr> reprend clairement à l'identique et dans leur intégralité les marques du Requêteur.

Le simple ajout de l'extension « .fr » ne saurait à lui seul éviter tout risque de confusion entre les marques du Requêteur et le nom de domaine objet du litige. Le Collège a notamment eu l'occasion de statuer en ce sens dans les décisions n° FR-2019-01827 <lhomme-moderne.fr> et n° FR-2019-01795 <acuitis.fr>. Dès lors, l'existence d'un risque de confusion et partant, d'une atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requêteur est clairement démontrée.

c. L'absence d'intérêt légitime du Titulaire

- le Titulaire ne dispose d'aucun droit de marque en France portant sur la dénomination ROYAL UNIBREW comme en atteste la recherche effectuée à son nom sur la base de données de l'Institut National de la Propriété Industrielle jointe en Annexe 16 ;

- le Titulaire n'est en aucun cas lié au Requêteur ainsi qu'a pu l'affirmer le Requêteur dans des procédures extra-judiciaires de résolution des litiges antérieures devant le Centre d'Arbitrage de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (voir notamment Annexe 17, Case N° D2018-2706) ;

- le Titulaire n'est pas connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom, ainsi qu'il ressort de l'interrogation effectuée sur le moteur de recherches Google qui met en lumière que tous les premiers résultats ont trait au Requêteur (Annexe 13) ;

- le Titulaire ne fait pas un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit ainsi qu'il ressort des messages frauduleux envoyés par le Titulaire aux clients du Requêteur (Annexe 14).

Dès lors, l'absence d'intérêt légitime du Titulaire est clairement établie.

d. L'absence de bonne foi du Titulaire

Le Titulaire a enregistré le nom de domaine litigieux le 7 mai 2018, soit de nombreuses années

après l'enregistrement des marques du Requéant ainsi que de son nom de domaine <royalunibrew.com>.

L'enregistrement du nom de domaine <royalunibrew.fr> a permis au Titulaire de créer une adresse électronique incluant l'expression @royalunibrew.fr qui a été utilisée afin de faire parvenir des messages frauduleux aux clients du Requéant.

Le Titulaire a ainsi obtenu l'enregistrement de ce nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant une confusion dans l'esprit du consommateur (Annexe 18). Le Titulaire exploite cette confusion en prétendant travailler pour le Requéant et en utilisant une adresse électronique incluant l'expression @royalunibrew.fr qui lui donne l'opportunité de piéger les clients du Requéant en vue de leur extorquer de l'argent par l'émission de fausses factures pro forma.

Dès lors, la mauvaise foi du Titulaire est clairement établie.

6. Demande du Requéant

Le Requéant demande la transmission forcée du nom de domaine <royalunibrew.fr> à son profit. ».

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. La Recevabilité des pièces

Conformément au Règlement en son article II. vi. b. « Fonctionnement du Collège », le Collège statue sur « la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties sans procéder à des recherches complémentaires ». Or, le Collège constate que le Requéant lui soumet une partie de ses pièces par liens hypertextes en précisant « *De plus amples informations relatives au Requéant sont consultables sur son site Internet <https://www.royalunibrew.com/>* ». Par conséquent, ces pièces n'ont pas été prises en compte par le Collège.

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 <royalunibrew.fr> est identique :

- À la dénomination sociale du Requéant, la société danoise ROYAL UNIBREW A/S ;
- À la marque internationale désignant l'Union européenne « ROYAL UNIBREW » numéro 0854698 enregistrée le 07 juin 2005 et dûment renouvelée par le Requéant pour les classes 5 et 32 ;
- À la composante verbale de la marque internationale désignant l'Union européenne semi-figurative « ROYAL UNIBREW » numéro 0854695 enregistrée le 07 juin 2005 et dûment renouvelée par le Requéant pour les classes 5 et 32 ;
- Au nom de domaine <royalunibrew.com> enregistré le 20 octobre 2004 par le Requéant.

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 Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <royalunibrew.fr> est identique à la marque internationale antérieure, désignant l'Union européenne, « ROYAL UNIBREW » numéro 0854698 enregistrée le 07 juin 2005 et dûment renouvelée par le Requérant pour les classes 5 et 32.

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 est titulaire de deux marques en vigueur internationales désignant l'Union européenne « ROYAL UNIBREW » couvrant les produits tels que les « boissons » ;
- Le Requérant se présente dans son argumentation comme une société qui produit, commercialise, vend et distribue des boissons ;
- Le nom de domaine <royalunibrew.fr> reprend à l'identique les marques antérieures « ROYAL UNIBREW » du Requérant ainsi que son nom de domaine antérieur <royalunibrew.com> ;
- Le nom de domaine <royalunibrew.fr> renvoie vers une page d'attente du bureau d'enregistrement ;
- Les pièces fournies par le Requérant montrent qu'une adresse de courriel utilise le nom de domaine <royalunibrew.fr> sur le modèle contact@royalunibrew.fr afin :
 - o D'entrer en relation avec plusieurs tiers au nom du Requérant ;
 - o Se faire passer pour le « Responsable export Europe Centrale » du Requérant ;
 - o Communiquer des prix, modalités de paiement et factures PRO FORMA pour des boissons non alcoolisées du Requérant ;
 - o Obtenir le prépaiement de 50% de commandes prises au nom du Requérant ;
- Une décision rendue le 10 janvier 2019 par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI n° D2018-2706 entre les mêmes parties pour des faits similaires, a accordé le transfert du nom de domaine <royalunibrew.com> au Requérant ; dans cette décision, il est précisé que la société identifiée comme titulaire s'est déclarée auprès du Centre comme victime d'une utilisation malveillante de sa dénomination sociale ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester ces éléments.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies permettaient de conclure d'une part, que l'enregistrement par le Titulaire du nom de domaine <royalunibrew.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 transmission du nom de domaine <royalunibrew.fr> au profit du Requérant, la société danoise ROYAL UNIBREW A/S.

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 9 septembre 2019

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

