



DÉCISION DE L'AFNIC

swissvaxfrance.fr

Demande n° FR-2020-01996

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société SWISSVAX AG
Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur K.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : swissvaxfrance.fr
Date d'enregistrement du nom de domaine : 22 septembre 2018 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011
Date d'expiration du nom de domaine : 22 septembre 2020
Bureau d'enregistrement : 1API GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 23 mars 2020 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 7 avril 2020.

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 7 mai 2020.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéant

Selon le Requéant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <swissvaxfrance.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 Requéant a fourni les pièces suivantes :

- Procuration et une pièce justificative d'identité pour la procédure SYRELI ;
- Extrait, fourni en langue allemande avec traduction en langue française, du registre du commerce du Canton de Zurich concernant la société SWISSVAX AG enregistrée le 31 mai 2007 sous le numéro CHE-113.657.919 ayant pour objet la fabrication et la commercialisation de produits d'entretien de véhicules ;
- Informations extraites de la base de données mondiales sur les marques et notice complète de la marque semi-figurative internationale « SWISSVAX » numéro 901321, en vigueur en France, enregistrée le 6 octobre 2006 et dûment renouvelée par le Requéant pour la classe 3 ayant pour composante verbale l'intégralité du texte suivant : « SWISS WAXMAKERS SINCE 1930 – SWISSVAX – HIGH PERFORMANCE CAR CARE HAND MADE IN SWITZERLAND » ;
- Informations extraites de la base de données mondiales sur les marques et notice complète de la marque internationale « SWISSVAX » numéro 1414065, en vigueur en France, enregistrée le 8 février 2018 par le Requéant pour la classe 3 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <swissvaxfrance.fr> enregistré le 22 septembre 2018 par le Titulaire ;
- Captures d'écrans des pages du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <swissvaxfrance.fr> dont le contenu en langue étrangère est fourni avec sa traduction en langue française ;
- Captures d'écrans de pages du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <swissvax.fr> ;
- Document « Guide des soins automobiles SWISSVAX » produit par le Requéant ;
- Copie des articles L45, L45-1 à 6, R20-44-46 du Code des postes et des communications électroniques et des articles L713-2 et L716-1 du Code de la propriété intellectuelle.

Dans sa demande, le Requéant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« a) Résumé de la demande

1. Swissvax AG est une société connue dans le monde entier pour ses produits et services dédiés aux automobiles, sortant de l'ancienne droguerie [nom de famille] à Zurich qui a été fondée dans les années 1930. Ses produits sont distribués dans de nombreux pays dont la France et reconnus par de nombreuses compagnies de voitures de luxe. Swissvax AG est par ailleurs titulaire des marques internationales désignant l'Union européenne « SWISSVAX » n°901321 et n°1414065 notamment enregistrées pour des produits d'entretien pour automobiles.

2. Le nom de domaine swissvaxfrance.fr porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de Swissvax AG en contrefaisant lesdites marques ainsi que sa raison sociale. Son enregistrement a été fait délibérément dans le but de profiter de la renommée internationale de la société Swissvax AG et de ses marques, en créant ainsi un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Le titulaire du nom de domaine ne justifie d'aucun intérêt légitime. En particulier, il n'y a pas de relation contractuelle entre les parties. Le titulaire du nom de domaine n'est pas un partenaire commercial

de Swissvax AG et n'a pas le droit d'utiliser la marque SWISSVAX.

3. L'ensemble de ces agissements justifie que soit ordonnée la suppression du nom de domaine swissvaxfrance.fr.

b) Rappel des dispositions applicables

Conformément à l'article L.45 du Code des postes et des communications électroniques, l'attribution d'un nom de domaine doit respecter les principes énoncés aux articles L. 45-1 à L. 45-6 dudit Code.

Les noms de domaine doivent ainsi être gérés dans l'intérêt général selon des règles garantissant le respect des droits de propriété intellectuelle (article L.45-1).

En conséquence, conformément aux articles L45-6 et L45-2 dudit Code, et à l'article II) vi) b) du règlement SYRELI, toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander la suppression d'un nom de domaine lorsqu'il est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.

A cet égard, peut notamment caractériser la mauvaise foi le fait pour le titulaire d'un nom de domaine d'avoir obtenu son enregistrement principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur (article R20-44-46 dudit Code).

L'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose par ailleurs que

« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :

1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque. » De tels agissements sont constitutifs de contrefaçon (article L716-1).

c) L'intérêt à agir de Swissvax AG : présentation de la société et de ses marques enregistrées

1. Swissvax AG est une société connue dans le monde entier pour sa gamme de soins complets pour automobiles. Swissvax AG a ses origines dans l'ancienne droguerie [nom de famille] à Zurich qui a commencé comme manufacture de cire dans les années 1930. Depuis ces premières précieuses boîtes de « cire à l'ancienne », trois générations de la famille [nom de famille] se sont consacrées avec passion aux pigments, laques et cires. Swissvax AG perpétue cette longue tradition pour une gamme de soins complets pour automobiles en utilisant la marque « SWISSVAX » depuis 2006/2007. Les produits Swissvax sont distribués dans plus de 30 pays dont la France par des filiales ou des importateurs. La haute qualité de ses produits est reconnue par de nombreuses compagnies de voitures de luxe renommées, Swissvax AG fournissant notamment Mercedes-Benz Classic, Rolls-Royce Motorcars, Automobiles Bugatti S.A. ou encore Aston Martin.

Pièce 1 - Extraits site internet Swissvax

Pièce 1 bis - Manuel Swissvax traduit en français

Pièce 6 - Extrait du registre des sociétés Swissvax AG

2. Swissvax AG est titulaire de plusieurs marques internationales désignant l'Union européenne notamment enregistrées pour des produits d'entretien pour automobiles :

- La marque semi-figurative numéro 901321 enregistrée le 6 octobre 2006

Pièce n°2 – Marque semi-figurative Swissvax n°901321

- La marque verbale « SWISSVAX » numéro 1414065, enregistrée le 8 février 2018

Pièce n°3 – Marque verbale SWISSVAX n°1414065

Ces marques bénéficient d'une renommée certaine dans leur secteur d'activité au vu de ce qui vient d'être exposé.

d) Le nom de domaine swissvaxfrance.fr porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de Swissvax AG

1. Le 22 septembre 2018, le nom de domaine swissvaxfrance.fr a été illégalement déposé.

Pièce 4 - Whois Afnic du nom de domaine litigieux swissvaxfrance.fr

2. Ce nom de domaine porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de Swissvax AG en contrefaisant les marques n°901321 et n°1414065 précitées :

- La marque « SWISSVAX » de la société Swissvax AG est utilisée illégalement au travers du nom de domaine swissvaxfrance.fr, ainsi qu'à de nombreuses reprises sur le site.

- Le site litigieux propose sous le titre « SWISSVAX France car care and more » différents services liés à l'automobile, tels que « RICH'S AUTO CARE », « Car Cleaning, 4 Reasons you should buy Car Care Kits », « Car Paint, 5 Tips for Preseving Your Car's Paint », « Car Paint, 6 Things to Know About Opaque Matte Paint in Cars », « Car Cleaning, 4 Tips for Cleaning the Interior of your Car Covered with Alcantara », la location de voiture de luxe, ou encore la promotion pour des professionnels du secteur de leurs services moyennant rémunération (exemples : achat d'emplacements publicitaires, achat d'avis positifs sur internet).

- Le signe « SWISSVAX » est donc utilisé par le site internet swissvaxfrance.fr pour des produits et services relatifs à l'automobile, lesquels sont identiques ou à tout le moins très similaires à ceux pour lesquels les marques n°901321 et n°1414065 précitées sont enregistrées.

- L'internaute croira nécessairement que le nom de domaine swissvaxfrance.fr et son site internet sont exploités par Swissvax AG : le risque de confusion entre les signes en présence est donc établi.

Pièce 5 – Extraits du site internet swissvaxfrance.fr

Le nom de domaine swissvaxfrance.fr porte donc atteinte aux droits de propriété intellectuelle de Swissvax AG, en contrefaisant les marques de cette société.

e) Le titulaire du nom de domaine ne justifie d'aucun intérêt légitime et agit de mauvaise foi

L'enregistrement du nom de domaine swissvaxfrance.fr a été fait à l'insu de la société Swissvax AG et dans le but délibéré de profiter de la renommée internationale et française de cette société et de ses marques numéros 901321 et 1414065 précitées, en créant ainsi un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Le titulaire du nom de domaine ne justifie d'aucun intérêt légitime et agit de mauvaise foi. En particulier, il n'y a pas de relation contractuelle entre les parties. Le titulaire du nom de domaine n'est pas un partenaire commercial de Swissvax AG et n'a pas le droit d'utiliser la marque SWISSVAX.

f) Demande de suppression du nom de domaine

L'ensemble de ces agissements justifient que soit ordonné la suppression du nom de domaine swissvaxfrance.fr.

Le requérant certifie qu'à sa connaissance, aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire sur le nom de domaine objet du litige, n'est en cours au moment où il formule sa demande.

S'il devait avoir connaissance d'une procédure judiciaire ou extrajudiciaire engagée concernant le nom de domaine litigieux, il en informerait immédiatement l'Afnic.».

Le Requérant a demandé la suppression 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 <swissvaxfrance.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requérant, la société SWISSVAX AG enregistrée le 31 mai 2007 sous le numéro CHE-113.657.919 ;
- Aux marques suivantes enregistrées par le Requérant :
 - La marque semi-figurative internationale « SWISSVAX » numéro 901321, en vigueur en France, enregistrée le 6 octobre 2006 et dûment renouvelée pour la classe 3 ;
 - La marque internationale « SWISSVAX » numéro 1414065, en vigueur en France, enregistrée le 8 février 2018 pour la classe 3.

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 <swissvaxfrance.fr> est similaire aux marques antérieures « SWISSVAX » du Requérant et notamment à la marque semi-figurative internationale « SWISSVAX » numéro 901321, en vigueur en France, enregistrée le 6 octobre 2006 et dûment renouvelée pour la classe 3 car il est composé de la composante verbale principale de la marque « SWISSVAX » dans son intégralité et du terme « france » lequel fait référence au territoire national sur lequel est protégée la marque du Requérant.

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 n'avoir aucune relation contractuelle avec le Titulaire qui n'a aucune autorisation d'utiliser ses marques « SWISSVAX » et qui n'est pas l'un de ses partenaires commerciaux.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège constate que :

- Le Requérant est titulaire de plusieurs marques internationales « SWISSVAX » en vigueur en France et notamment de la marque semi-figurative « SWISSVAX » numéro 901321 enregistrée depuis le 6 octobre 2006 et exploitée pour des « *produits d'entretien pour automobiles et bateaux* » ;
- Le Requérant propose dans plus de 30 pays dont la France, sous la marque « SWISSVAX », une gamme de soins complets pour automobiles dont la qualité est reconnue par de nombreuses compagnies de voitures de luxe renommées ;
- Le Requérant présente en langue anglaise sa marque et ses produits avec l'intitulé « *High performance car care* » ;
- Le nom de domaine <swissvaxfrance.fr> est constitué de la marque antérieure « SWISSVAX » du Requérant reprise à l'identique et du terme « france » correspondant au territoire national sur lequel est protégée la marque du Requérant ;
- Le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <swissvaxfrance.fr> :

- Propose du contenu en langue anglaise sous le titre « *SWISSVAX France car care and more* » ;
- Se présente comme un blog couvrant tout ce qui touche à la voiture avec en particulier « *des conseils pour l'entretien de sa voiture, les produits pour la voiture, l'entretien, la maintenance, etc.* » ;
- Propose d'insérer des annonces publicitaires en citant notamment des annonces à destination de public à la recherche de produits et services d'entretien de voiture ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester ces éléments.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <swissvaxfrance.fr> principalement 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 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 <swissvaxfrance.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de suppression du nom de domaine <swissvaxfrance.fr>.

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 18 mai 2020

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

