



DÉCISION DE L'AFNIC

aftershokz.fr

Demande n° FR-2020-02139

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société AFTERSHOKZ LLC

Le Titulaire du nom de domaine : La société SCPM

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : aftershokz.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 3 avril 2012 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 29 décembre 2020

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 2 septembre 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 17 septembre 2020.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 8 octobre 2020.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marine CHANTREAU (membre suppléant), Marianne GEORGELIN (membre suppléant) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 22 octobre 2020.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Certificat fourni en langue anglaise le 30 juin 2020 du Secrétaire d'Etat de New York attestant de l'existence de la société VOXLINC, LLC ayant changé de nom en 2013 pour AFTERSHOKZ, LLC ;
- Document relatif aux statuts de la société VOXLINC, LLC fourni en langue anglaise avec traduction en langue française ;
- Notice complète de la marque internationale « AFTERSHOKZ » en vigueur en France numéro 1130839 enregistrée le 18 juillet 2012 par le Requérant pour la classe 9 ;
- Certificat d'enregistrement et notice complète de la marque de l'Union européenne semi-figurative « AFTERSHOKZ PRO » numéro 18147677 enregistrée le 5 novembre 2019 par le Requérant pour la classe 9 ;
- Certificat d'enregistrement et notice complète de la marque de l'Union européenne semi-figurative « AFTERSHOKZ » numéro 17667031 enregistrée le 8 janvier 2018 par le Requérant pour la classe 9 ;
- Certificat d'enregistrement et notice complète de la marque de l'Union européenne semi-figurative « AFTERSHOKZ » numéro 17667049 enregistrée le 8 janvier 2018 par le Requérant pour la classe 9 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <aftershokz.fr> enregistré le 3 avril 2012 par le Titulaire ;
- Procès-verbal de constat d'huissiers du 29 novembre 2019 à la requête du Requérant sur le contenu du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <aftershokz.fr> ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <aftershokz.com> enregistré le 28 septembre 2011 par le Requérant ;
- Capture d'écran de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <aftershokzfr.com> ;
- Articles de presse relatifs au Requérant :
 - Article « Le summum de la technologie » paru le 1^{er} août 2018 sur le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <mi.lapresse.ca> ;
 - Article « Les meilleurs écouteurs Bluetooth pour le sport d'avril 2020 » paru le 2 avril 2020 sur le site web <https://www.cnetfrance.fr> ;
 - Article « Prise en main du casque à conduction osseuse Aftershokz Trekz Air – Je jeu des osselets », paru le 25 avril 2018 sur le site web <https://www.lesnumeriques.com> ;

- Courriel du 21 juillet 2018, fourni en langue anglaise avec traduction en langue française, envoyé par le Requérant au Titulaire pour lui demander de cesser d'utiliser la marque « AFTERSHOKZ », fermer le site internet « AFTERSHOKZ » et lui vendre le nom de domaine de ce site ;
- Décisions du Collège SYRELI de l'Afnic :
 - FR-2011-00013 concernant le nom de domaine <sonos.fr> rendue le 24 janvier 2012 ;
 - FR-2016-01199 concernant le nom de domaine <foehnxrh.fr> rendue le 6 septembre 2016 ;
 - FR-2016-01287 concernant le nom de domaine <lockheed.fr> rendue le 7 février 2017.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« I. Faits et procédure

La société AFTERSHOKZ LLC (anciennement dénommée VoxLinc, LLC), société immatriculée aux Etats-Unis, (ci-après le « Requérant » ou « AFTERSHOKZ ») (Annexe n° 1) est titulaire de trois (3) marques européennes visant la France ainsi que d'une (1) marque internationale visant l'Union européenne, exposées ci-dessous, (ci-après les « Marques ») :

-Marque européenne « AFTERSHOKZ PRO » visant la France, enregistrée le 5 novembre 2019 par le Requérant, sous le n° 18147677 (Annexe n° 2) ;

-Marque européenne « AFTERSHOKZ » visant la France, enregistrée le 8 janvier 2018 par le Requérant, sous le n° 17667031 (Annexe n° 3) ;

-Marque européenne « AfterShokz » visant la France, enregistrée le 8 janvier 2018 par le Requérant, sous le n° 17667049 (Annexe n° 4) ;

-Marque internationale « AfterShokz » visant l'Union européenne, enregistrée le 18 juillet 2012 par le Requérant, sous le n° 1130839 (Annexe n° 5) ;

Le défendeur, SCPM SAS, est une société française dont le siège social est situé au 14, rue de l'Abreuvoir à Courbevoie (92400), France (ci-après « SCPM » ou le « Défendeur »). SCPM a déposé le nom de domaine <aftershokz.fr>, le 3 avril 2012 auprès du bureau d'enregistrement OVH (ci-après le « Nom de Domaine ») (Annexe n° 6)

SCPM commercialise des marchandises du Requérant sur le site internet exploité sous le Nom de Domaine, sur lequel il a apposé les Marques.

AFTERSHOKZ a demandé, dès le 21 juillet 2018, à SCPM (i) de lui céder le NDD, (ii) de fermer le site Internet exploité sous ce Nom de Domaine et (iii) d'arrêter toute exploitation des Marques (Annexe n° 7).

Or, il est indéniable que le Défendeur n'a pas cessé l'exploitation du Nom de Domaine qui est :

-identique à l'ensemble des marques communautaires et internationale déposées par le Requérant;

-identique au nom commercial du Requérant ; et exploité par SCPM, sur le site Internet www.aftershokz.fr, sur lequel cette dernière reproduit les Marques. Ces éléments sont de nature à porter gravement préjudice à l'activité commerciale exercée par AFTERSHOKZ et à ses droits de propriété intellectuelle (Annexe n° 8).

C'est dans ce contexte et en raison de ces nombreux troubles, que le Requérant a décidé d'intenter la présente procédure sur le fondement des articles L. 45-6 et L. 45-2 2° du Code des Postes et des Communications Electroniques.

II. Intérêt à agir et éligibilité de la société AFTERSHOKZ

Aux termes de l'article L.45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques, la suppression d'un nom de domaine ne peut être obtenue qu'après avoir démontré l'intérêt à agir du Requérant, le Collège de l'AFNIC considérant qu'une atteinte aux droits de propriété intellectuelle justifie d'un intérêt à agir à la présente procédure (Annexe n 9).

En l'espèce, le Requérant est titulaire des marques suivantes :

-Marque communautaire AFTERSHOKZ PRO visant la France, enregistrée le 5 novembre 2019 par le Requérant, sous le n° 18147677 (Annexe n° 2) ;

-Marque communautaire AFTERSHOKZ visant la France, enregistrée le 8 janvier 2018 par le Requérant, sous le n° 17667031 (Annexe n° 3) ;

-*Marque communautaire AfterShokz visant la France, enregistrée le 8 janvier 2018 par le Requérant, sous le n° 17667049 (Annexe n° 4) ;*

-*Marque internationale AfterShokz visant l'Union européenne, enregistrée le 18 juillet 2012 par le Requérant, sous le n° 1130839 (Annexe n° 5) ;*

Le Nom de Domaine enregistré par le Défendeur est identique aux Marques.

De plus, le Nom de Domaine est également identique au nom commercial utilisé par le Requérant, ainsi qu'au nom de domaine <aftershokz.com> dont est titulaire AFTERSHOKZ. Ce nom de domaine est utilisé par le Requérant pour la commercialisation via son site internet disponible à l'adresse suivante : <https://aftershokz.com> de ses produits (Annexe n° 10).

Il ne peut donc être nié que SCPM porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant. Par ailleurs, l'immatriculation du Requérant aux Etats-Unis (Annexe n° 1) n'a aucune incidence sur l'intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure, dans la mesure où il revendique une marque valable sur le territoire français (Annexes n° 2, 3, 4 et 5).

En conséquence, bien que non éligible à la charte de nommage du .fr, le Requérant est autorisé à demander la suppression du nom de domaine <Aftershokz.fr>, en application des dispositions L.45-3 et L.45-6 du Code des Postes et des Communications électroniques, telles qu'interprétées par le Collège SYRELI (Annexe n° 11).

Enfin, le Requérant certifie n'avoir engagé aucune procédure ou extrajudiciaire à l'encontre de SCPM.

Le Collège de l'AFNIC ne pourra ainsi que constater que la société AFTERSHOKZ est recevable à agir à l'encontre du Défendeur, réservataire du nom de domaine <Aftershokz.fr>.

III. Atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société AFTERSHOKZ

Aux termes de l'article 45-2 du Code des Postes et des Communications Electroniques, le Requérant peut obtenir la suppression d'un nom de domaine lorsque ce-dernier est susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.

En l'espèce, le Requérant est titulaire de trois (3) marques communautaires visant la France, non expirées et exploitées pour la commercialisation de produits high tech, ainsi que d'une (1) marque internationale visant l'Union européenne :

-Marque communautaire AFTERSHOKZ PRO visant la France, enregistrée le 5 novembre 2019 par le Requérant, sous le n° 18147677 (Annexe n° 2) ;

-Marque communautaire AFTERSHOKZ visant la France, enregistrée le 8 janvier 2018 par le Requérant, sous le n° 17667031 (Annexe n° 3) ;

-Marque communautaire AfterShokz visant la France, enregistrée le 8 janvier 2018 par le Requérant, sous le n° 17667049 (Annexe n° 4) ;

-Marque internationale AfterShokz visant l'Union européenne, enregistrée le 18 juillet 2012 par le Requérant, sous le n° 1130839 (Annexe n° 5)

Or, il est évident que le nom de domaine <Aftershokz.fr> est identique aux marques enregistrées sous les numéros 17667031, 17667049, 1130839, constituées par un signe unique, sans ajout, ni modification et ayant un fort caractère distinctif par rapport à l'activité du Requérant. Ce dernier est également fortement similaire à la marque communautaire n°18147677, avec une modification minime portant sur le retrait du terme « Pro ».

Par ailleurs, le Nom de Domaine est identique en tout point au nom commercial du Requérant, sous lequel celui-ci est connu de sa clientèle et a bâti sa renommée.

L'ensemble de ces éléments témoignent de façon certaine d'une atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

Le Collège considèrera, en conséquence, que la réservation du Nom de Domaine porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, au sens de l'article L.45-2 2° du Code des Postes et des Communications Electroniques.

IV. Absence d'intérêt légitime et mauvaise foi de SCPM

Aux termes de l'article L.45-2, 2° du CPCE, le nom de domaine peut être supprimé s'il est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, sauf si le Titulaire justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.

Or, le Collège SYRELI a considéré « qu'en conservant le nom de domaine [<foehxrh.fr> enregistré en son nom à la demande du Requérant, alors que des relations commerciales étaient rompues, le

titulaire empêchait le Requêteur d'exploiter sa marque « FOEHN'X RH » sous la forme d'un nom de domaine et gêne ainsi la poursuite de son activité commerciale », autorisant alors la suppression du nom de domaine litigieux à la demande du requérant (Annexe n° 12). En l'espèce, le Défendeur savait nécessairement que l'enregistrement et l'exploitation du Nom de Domaine empêchait le Requêteur d'exploiter les Marques en France sous la forme d'un nom de domaine et gênait la poursuite de son activité commerciale sur le territoire national ; et ceci alors même que le Requêteur avait rompu toute relation commerciale avec le Défendeur.

En effet, dès le 21 juillet 2018, le Requêteur a très clairement demandé au Défendeur (i) de lui céder le Nom de Domaine, (ii) de fermer le site Internet exploité sous ce Nom de Domaine et (iii) d'arrêter toute exploitation des Marques (Annexe n° 7).

L'ensemble de ces éléments témoignent sans conteste d'un défaut d'intérêt légitime du Défendeur.

Le Défendeur ne peut prétendre qu'il n'avait pas connaissance de la renommée du Requêteur, de l'attractivité des Marques et de sa clientèle grandissante. Il ne fait aucun doute qu'en réservant le Nom de Domaine, le Défendeur avait pour seuls objectifs de générer du trafic sur le site, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur sur la personne du titulaire du site internet et en profitant, de ce fait, de la renommée du Requêteur (Annexe n° 13)

Cette volonté d'entraîner la confusion du consommateur est notamment établie par l'aspect de la page <https://www.aftershokz.fr> vers laquelle le Nom de Domaine dirige l'internaute très similaire à celle du Requêteur à l'adresse <https://aftershokz.com>, conduisant naturellement l'internaute à penser que le titulaire du site est une seule personne, la société AFTERSHOKZ.

D'une part, SCPM a sciemment reproduit le logo « AFTERSHOKZ », fortement similaire au logo du Requêteur par la typographie choisie, les motifs spécifiques entourant la lettre « O », identiques aux motifs choisis par le Requêteur représentant des ondes utiles à la transmission des sons lors de l'utilisation de casques auditifs par conduction osseuse.

D'autre part, SCPM a également reproduit le design du site internet du Requêteur notamment les nuances de couleurs noir, blanc et orange (Annexe n°13). Ce comportement parasitaire entraîne la confusion de l'internaute sur la personne réservataire du site français <Aftershokz.fr>, ce-dernier étant amené à croire qu'il s'agit de la société AFTERSHOKZ, alors que le Nom de Domaine n'est pas réservé par le Requêteur.

Enfin, la confusion sur le titulaire du Nom de Domaine est renforcée par l'utilisation du signe Aftershokz juste au-dessus des Mentions Légales à l'adresse suivante : <https://www.aftershokz.fr/content/2-mentions-legales> , ce qui laisse penser à l'internaute que le titulaire du site internet n'est autre qu'AFTERSHOKZ, ce qui n'est pas le cas et induit nécessairement le consommateur en erreur sur l'identité du titulaire du Nom de Domaine (Annexe n° 8). Ces éléments attestent de la mauvaise foi de SCPM.

A la lumière de ce qui précède et au regard de sa jurisprudence, le Collège SYRELI ne peut que reconnaître l'existence d'une atteinte grave aux droits de propriété intellectuelle d'AFTERSHOKZ ; cette atteinte n'est justifiée par aucun intérêt légitime de SCPM dont la mauvaise foi est manifeste.

En conséquence, AfterShokz demande au Collège SYRELI de procéder à la suppression du nom de domaine <aftershokz.fr> enregistré par SCPM. ».

Le Requêteur a demandé la suppression du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 8 octobre 2020.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni les pièces suivantes :

- Document d'argumentation du Titulaire intitulé « Les faits » ;
- Document d'argumentation du Titulaire intitulé « Synthèse et analyse » ;
- Letter of authorization fournie en langue anglaise sans traduction en langue française du 18 avril 2016 ;
- Commercial invoices fournies en langue anglaise sans traduction en langue française relatives à des produits « AFTERSHOKZ » de décembre 2014 à juin 2018 ;

- Courriels accompagnant la transmission en décembre 2014 du nom de domaine <aftershokz.fr> au bénéfice du Titulaire ;
- Procès-verbal de constat d'huissiers du 23 janvier 2019 à la requête du Titulaire pour « *constater divers éléments sur Internet* » ;
- Captures d'écrans extraites du site web du Concours Lépine relatives à la médaille d'or attribuée à la société SHENZHEN VOXTECH Co., Ltd et à ses inventeurs personnes physiques pour le casque audio « AFTERSHOKZ » ;
- Captures d'écrans des pages web vers lesquelles renvoie le nom de domaine <aftershokz.fr> ;
- Revue de presse présentée par le Titulaire dans un document intitulé « Passages dans les médias obtenus et financés par SCPM de 2013 à 2018 pour faire connaître la conduction osseuse et la marque » accompagné des paragraphes suivants : « *Tous ces passages ou parutions presse ont été publiés sur les sites des médias concernés et repris en ligne par SCPM sur le site aftershokz.fr. Ce qui a généré de la notoriété, un engouement des consommateurs, des ventes et un excellent ranking chez Google* » ;
- Divers courriels de support traités via le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <aftershokz.fr> de décembre 2019 à mars 2020.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La demande de Aftershokz LLC porte sur la suppression du aftershokz.fr pour le faire racheter par leur filiale européenne en cours de création. L'objectif de la marque est de récupérer le travail de référencement fait par SCPM et le classement Google. Nous souhaitons garder le aftershokz.fr et éteindre le site qui tourne encore. C'est la raison pour laquelle nous répondons à cette demande Vous trouverez 10 fichiers d'annexe en pièce jointe. A lire dans l'ordre Nous espérons que Le Collège Syreli reconnaitra : - l'antériorité du dépôt du domaine aftershokz.fr aux dépôts de la marque internationale et européenne - l'intérêt légitime de SCPM à être possesseur du domaine .fr à un moment où la marque aftershokz n'existait pas. - l'intérêt légitime de SCPM de créer le site aftershokz.fr en 2015 pour vendre des casques à conduction osseuse Aftershokz et faire connaître une technologie inconnue - intérêt légitime reconnue par aftershokz car le site aftershokz.fr a été jusqu'en 2018 le site officiel en français de Aftershokz.com La collège reconnaitra la bonne foi de SCPM et Il refusera la suppression du aftershokz .fr SCPM s'engage a éteindre le site aftershokz.fr avant la fin de l'année mais souhaite conserver la propriété du domaine.».

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

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 [...] ».

Le Collège constate que des éléments fournis par le Requérent et le Titulaire sont fournis en langue anglaise sans traduction en langue française. Au cas particulier de la présente espèce, le Collège a accepté de prendre en compte ces éléments de compréhension aisée.

Le Collège a donc décidé de prendre en considération tous les éléments fournis par le Requérent

et le 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 <aftershokz.fr> est identique aux marques suivantes du Requéant :

- La marque internationale « AFTERSHOKZ » en vigueur en France numéro 1130839 enregistrée le 18 juillet 2012 pour la classe 9 ;
- La marque de l'Union européenne semi-figurative « AFTERSHOKZ » numéro 17667031 enregistrée le 8 janvier 2018 pour la classe 9 ;
- La marque de l'Union européenne semi-figurative « AFTERSHOKZ » numéro 17667049 enregistrée le 8 janvier 2018 pour la classe 9.

Le Collège a donc considéré que le Requéant avait un intérêt à agir.

iii. L'éligibilité du Requéant

Le Collège constate que le Requéant, la société AFTERSHOKZ, LLC a son siège social sur le territoire des Etats-Unis et qu'aucun élément dans le dossier ne permet d'identifier que le Requéant est éligible au regard de l'article L.45-3 du CPCE lequel dispose que :

« Peuvent demander l'enregistrement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau :

- Les personnes physiques résidant sur le territoire de l'Union européenne ;
- Les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ».

Néanmoins, en sollicitant la suppression et non la transmission du nom de domaine <aftershokz.fr>, le Requéant respecte l'article L.45-3 du CPCE ; sur la base de son intérêt à agir, le Requéant peut donc demander la suppression du nom de domaine.

iv. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE

Atteinte aux droits invoqués par le Requéant

Le Collège constate que le nom de domaine <aftershokz.fr> a été enregistré par le Titulaire le 3 avril 2012 soit antérieurement à l'enregistrement de la marque la plus ancienne du Requéant à savoir la marque internationale « AFTERSHOKZ » en vigueur en France numéro 1130839 enregistrée le 18 juillet 2012 pour la classe 9. Le Collège a considéré que le nom de domaine <aftershokz.fr> n'est pas susceptible de porter atteinte au droit de propriété intellectuelle que détient le Requéant sur sa marque.

Par ailleurs, au vu des pièces et arguments fournis tant par le Requéant que par le Titulaire, le Collège constate que le litige sur le nom de domaine <aftershokz.fr> provient d'un désaccord commercial. Le Collège sera dans l'impossibilité de se prononcer au fond sur un tel litige opposant les Parties qui n'entre pas dans les cas prévus à l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de suppression du nom de domaine <aftershokz.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 26 octobre 2020

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

