



DÉCISION DE L'AFNIC

union-invivo-france.fr

Demande n° FR-2021-02336

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société UNION INVIVO.

Le Titulaire du nom de domaine : La société LEGRAS INDUSTRIES.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : union-invivo-france.fr.

Date d'enregistrement du nom de domaine : 20 octobre 2020 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 20 octobre 2021

Bureau d'enregistrement : 1&1 IONOS SE

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 17 mars 2021 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 1^{er} avril 2021.

Le Titulaire a apporté une réponse le 7 avril 2021.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Emilie TURBAT (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 29 avril 2021.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <union-invivo-france.fr> par le Titulaire est « susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi », « 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 Kbis du 16 février 2020 de la société UNION INVIVO immatriculée le 11 octobre 2002 sous le numéro 775 690 191 au R.C.S. de Paris ;
- Capture d'écran d'un extrait de la base Whois du nom de domaine <union-invivo-france.fr> enregistré le 20 octobre 2020 par le Titulaire ;
- Portefeuille des droits antérieurs du Requérant fourni par son représentant ;
- Courrier recommandé de mise en demeure adressé le 4 février 2021 par le représentant du Requérant au Titulaire, concernant le nom de domaine <union-invivo-france.fr> ;
- Courriers d'accusé réception de la mise en demeure adressé le 11 février 2021 par le Titulaire au représentant du Requérant.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« *Objet : Procédure SYRELI – Demande de transfert du nom de domaine litigieux union-invivo-france.fr réservé le 20/10/2020 au nom de LEGRAS INDUSTRIES*

Chère Madame, Cher Monsieur

Nous vous contactons au nom et pour le compte de notre cliente la société UNION INVIVO, qui appartient au Groupe INVIVO, 1er groupe coopératif agricole français, dont nous sommes les avocats en propriété intellectuelle.

La société UNION INVIVO est une société particulièrement importante et incontournable dans le secteur agricole.

Dans le cadre de la surveillance des marques de notre cliente, nous vous indiquons qu'est ressortie la réservation le 20 octobre 2020 du nom de domaine <union-invivo-france.fr> au nom de la société LEGRAS INDUSTRIES.

En l'espèce, il est évident que la réservation du nom de domaine <union-invivo-france.fr> reprend à l'identique les droits de notre cliente (ci-joint en annexe) créant ainsi un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Cette situation très préjudiciable aux intérêts de notre cliente constitue sans aucun doute des actes de contrefaçon, concurrence déloyale et de parasitisme.

Il est intéressant de préciser que notre cliente a tenté d'envisager une solution à l'amiable en adressant à la société LEGRAS INDUSTRIES, a priori titulaire du nom de domaine <union-invivo-france.fr>, une lettre de réclamation (Annexe 1). En effet, elle a mis en demeure la société LEGRAS INDUSTRIES de bien vouloir :

- Procéder au transfert immédiat et volontaire du nom de domaine <union-invivo-france.fr> déposé le 20 octobre 2020 au nom de la société LEGRAS INDUSTRIES au profit de notre cliente la société UNION INVIVO ; FIDAL - Société d'avocats □ Société d'exercice libéral par actions simplifiée à directoire et conseil de surveillance. Capital : 6 000 000 Euros □ 525 031 522 RCS NanterreTVA Union Européenne - FR 42 525 031 522 - NAF 6910Z □ Siège social : 4-6 avenue d'Alsace - 92400 Courbevoie – France □ T : 01 46 24 30 30 □ Barreau des Hauts-de-Seine*
- Prendre l'engagement de ne pas réserver, déposer et/ou exploiter à l'avenir de signes identiques ou similaires qui pourrait créer un risque de confusion avec les droits de notre client.*

Suite à notre courrier adressé à la société LEGRAS INDUSTRIES concernant la réservation du nom de domaine <union-invivo-france.fr>, nous avons reçu une réponse dans laquelle cette société nous informe ne jamais avoir fait de réservation de ce nom de domaine. (Annexe 2)

Afin de préserver les droits de notre client, nous allons démontrer d'une part l'intérêt à agir de notre client à l'encontre de la réservation de ce nom de domaine litigieux (1) et d'autre part, la mauvaise foi du titulaire dudit nom de domaine (2).

1. L'intérêt à agir de la société UNION INVIVO

La société UNION INVIVO est titulaire, depuis de nombreuses années, de droits de propriété intellectuelle sur les dénominations INVIVO et UNION INVIVO. Elle détient des droits sur la dénomination sociale UNION INVIVO immatriculée au RCS de Paris (n° 775 690 191) depuis le 11/10/2002 (Annexe 3) et est notamment titulaire de la marque suivante :



- Marque française n°018161222, déposée le 14 juin 2019 et enregistrée en classes 1, 5, 9, 31, 33, 35, 36, 42, 43, 44 (Annexe 4)

D'autre part, le Groupe INVIVO est titulaire des noms de domaine <union-invivo.com> et <union-invivo.fr> depuis le 22 mars 2017 (Annexe 4).

La société UNION INVIVO est une société notoire, leader dans son domaine et bénéficiant de la confiance de ses clients, de façon pérenne, notamment en raison de son expertise.

Elle est un acteur majeur sur ce marché et sa réputation s'est bâtie sur de nombreuses années d'activité et grâce à l'utilisation de divers supports publicitaires qui ont permis à UNION INVIVO et à ses filiales de se distinguer de ses concurrents.

La notoriété de la société UNION INVIVO est donc parfaitement établie.

La société UNION INVIVO se trouve incontestablement fondée à opposer la

réserve du nom de domaine sur le terrain de la contrefaçon, de la concurrence déloyale et de parasitisme.

La société UNION INVIVO, qui a constaté les agissements illicites du fait de la réserve du nom de domaine union-invivo-france.fr entend donc solliciter par la présente, le transfert du nom de domaine.

2. La mauvaise foi du réservataire du nom de domaine union-invivo-france.fr

La société réservataire du nom de domaine union-invivo-france.fr ne pouvait ignorer l'existence de la société UNION INVIVO.

Il y a lieu de constater que la société réservataire est mal fondée à faire valoir une simple erreur puisque le nom de domaine est à son nom et reste toujours actif comme le prouve la demanderesse. (Annexe 5)

En effet, et n'en déplaise à la défenderesse, cet argument ne saurait être considéré comme valide.

En outre, force est de constater que suite à l'envoi de notre lettre de mise en demeure du 4 février 2021, la société LEGRAS INDUSTRIES n'a pas cherché une seule fois à rapporter la preuve d'une quelconque erreur prétendument à l'origine de la réserve litigieuse.

Le collège appréciera...

Au regard des pièces versées aux débats par la société UNION INVIVO qui témoignent de la mauvaise foi de la société réservataire, il y a lieu de considérer qu'elle tente de se placer dans le sillage de la société UNION INVIVO en ayant réservé le nom de domaine union-invivo-france.fr afin de bénéficier de la renommée de la société UNION INVIVO.

La société UNION INVIVO entend donc solliciter la responsabilité et la garantie de la société qui est seule à l'origine de cette réserve, que ce soit la société LEGRAS INDUSTRIES ou une société tierce ayant usurpée l'identité de cette dernière.

Si, par extraordinaire le collège devait considérer qu'il s'agit d'une usurpation d'identité de la société LEGRAS INDUSTRIES par un tiers, la mauvaise foi de ce tiers est également caractérisée et impliquera également le transfert du nom de domaine au profit du client UNION INVIVO.

Pour conclure, le collège au sein de l'AFNIC retiendra la carence probatoire et la mauvaise foi de la société réservataire du nom de domaine <union-invivo-france.fr>.

Les futures contestations de la société à l'origine de la réserve litigieuse seront par conséquent écartées.

Dans ces conditions, il résulte des développements précédents que la société UNION INVIVO est recevable et fondée à demander le transfert du nom de domaine union-invivo-france.fr à son profit.»

Le Requéant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 7 avril 2021.

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

- Extrait de la base Whois du nom de domaine <union-invivo-france.fr> enregistré le 20 octobre 2020 par le Titulaire ;
- Echanges de courriels des 6 et 7 avril 2021 entre le bureau d'enregistrement et le Titulaire ayant pour objet « Déclaration de plainte pour usurpation d'identité » ;
- Echanges de courriels du 7 avril 2020 entre le Titulaire et le représentant du Requéran ayant pour objet « Déclaration de plainte pour usurpation d'identité » ;
- Récépissé de dépôt de plainte du 7 avril 2021 du Titulaire auprès du Commissariat de police d'Épernay pour usurpation d'identité.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Bonjour, Veuillez trouver ci-joint: -Copie du récépissé du dépôt de plainte pour usurpation d'identité. -Courrier auprès de IONOS pour résiliation de cette réservation de nom de domaine qui ne nous concerne pas.

Cordialement

[Anonymisation]»

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 Requéran

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéran, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <union-invivo-france.fr> est similaire à la dénomination sociale antérieure du Requéran, la société UNION INVIVO immatriculée le 11 octobre 2002.

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

ii. L'accord du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Titulaire a reçu la notification d'ouverture de la présente procédure SYRELI à son adresse postale ;
- Muni des codes d'accès à la plateforme, le Titulaire a répondu et prouvé que l'adresse postale figurant dans la base whois était la sienne ;
- Le Titulaire indique ne pas avoir enregistré le nom de domaine <union-invivo-france.fr> ;
- Le Titulaire déclare être victime d'usurpation d'identité et il fournit au soutien de cette déclaration, le récépissé de dépôt de la plainte du 7 avril 2021 qu'il a effectuée auprès du commissariat de police dont il dépend pour se déclarer victime d'« usurpation de l'identité d'un tiers ou usage de données permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération ».

Le Collège a donc considéré que le Titulaire n'avait pas demandé l'enregistrement du nom de domaine et qu'il avait donné implicitement son accord pour la transmission du nom de domaine <union-invivo-france.fr> au Requéran.

V. Décision

Conformément à l'article II. vi. b. du Règlement SYRELI, le Collège a pris acte de la décision du Titulaire de transmettre le nom de domaine <union-invivo-france.fr> au Requérant, la société UNION INVIVO.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (vi) (b) du Règlement, la décision de l'Afnic est exécutable 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 11 mai 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

