

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

boite-montre.fr

Demande n° FR-2021-02402



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société PASSY DISTRIBUTION

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur R

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : boite-montre.fr.

Date d'enregistrement du nom de domaine : 15 octobre 2019 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 3 juin 2022

Bureau d'enregistrement : TLD Registrar Solutions Ltd

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 24 mai 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 :

- o Le formulaire de demande est dûment rempli.
- o Les frais de Procédure ont été réglés par le Requérant.
- o Le nom de domaine est actif.
- o Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} juillet 2011.
- o 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 4 juin 2021.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marianne GEORGELIN (membre titulaire), Régis MASSÉ (membre titulaire) et Emilie TURBAT (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 1^{er} juillet 2021.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Pouvoir rédigé le 9 mai 2021 par Monsieur V., Président de la société PASSY DISTRIBUTION, autorisant ladite société à « *bénéficier d'une transmission de la marque pour la défendre dans toutes les démarches de résolution des litiges auprès de l'AFNIC et dans le cadre d'une procédure SYRELI* » ;
- Extrait Kbis du 28 février 2021 de la société PASSY DISTRIBUTION immatriculée le 6 juillet 2010 sous le numéro 523 551 513 au R.C.S. de Paris et ayant pour nom commercial « PASSY DISTRIBUTION - BOUTIQUE PARISIENNE - LA BOITE A MONTRES » ;
- Extrait Kbis du 13 avril 2021 d'une société tierce ;
- Récapitulatif de déclaration de renouvellement intégral de la marque verbale française « la boîte à montres » enregistrée le 18 mai 2011 sous le numéro 3832574 par Monsieur V. pour la classe 14 ;
- Formulaire de demande d'enregistrement de la marque française « la boîte à montres » par Monsieur V. pour la classe 14 non signé, non daté et non enregistré par l'INPI ;
- Copie de la carte nationale d'identité de Monsieur V, le représentant du Requéran ;
- Extrait du 25 avril 2021 de la base Whois du nom de domaine <boite-montre.fr> enregistré le 15 octobre 2019 sous diffusion restreinte ;
- Extrait non daté de la base Whois du nom de domaine <laboiteamontres.fr> enregistré le 16 mars 2011 et dont l'identité du Titulaire n'est pas indiquée ;
- Extrait non daté de la base Whois du nom de domaine <laboiteamontres.com> enregistré le 16 mars 2011 et dont l'identité du Titulaire n'est pas indiquée ;
- Diverses factures adressées à la société PASSY DISTRIBUTION, et à Monsieur V., entre 2015 et 2017, pour la publicité de « LA BOITE A MONTRES » ;
- Factures émises par Google, datées du 31 décembre 2020 et du 31 janvier 2021, et adressées à la société PASSY DISTRIBUTION ;
- Echanges de courriels en date des 2, 11, 15 et 16 février 2021 entre le Requéran et différents consommateurs évoquant une confusion entre le site du Titulaire et celui du Requéran ;
- Résultats obtenus après une recherche sur les termes « la boîte à montres » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Document intitulé « Investissement et développement de notre marque LA BOITE A MONTRES depuis 2011 » incluant des captures d'écran d'exemples de publicités de « la boîte à montres » ;
- Document intitulé Reconnaissance de notre marque LA BOITE A MONTRES en presse magazine » incluant notamment une revue de presse de LA REVUE DES MONTRES sur le site « laboiteamontres.com » ;
- Document comprenant des captures d'écran incomplètes et ayant pour intitulés « Un LOGO similaire sur la page d'accueil », « Un positionnement LOGO similaire / forte ressemblance des pages d'accueil » et « LOGOS circulaires FACEBOOK SIMILAIRES ».

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Mr [Anonymisation] (CI pièce N°1 bis) donne tout pouvoir à sa société PASSY DISTRIBUTION pour agir en son nom et au nom de la société dans le cadre de ce dossier (Pièce n°1 - Pouvoir d'agir). La société PASSY DISTRIBUTION est une société française spécialisée dans la distribution d'accessoires horlogers notamment des boîtes à montres depuis 2011 sous le nom commercial « LA BOITE A MONTRES » inscrite sur son KBIS. (Pièce n°2- Extrait Kbis).

Mr [Anonymisation] a réservé le nom de domaine <LABOITEAMONTRES.COM> et <LABOITEAMONTRES.FR> en mars 2011 (Pièce n°3- WHOIS) date à laquelle elle a commencé à exploiter son site internet en .FR puis progressivement en .COM suite à son succès dans les pays francophones. Le webmaster (société HIT) est opérateur de noms de domaines. Notre site internet dispose de 1.100 produits en stock pour expédition immédiate 24h. Notre société a récemment souffert de la présence du site litigieux <boite-montre.fr> depuis décembre 2020 (Pièce n°4- Fiche Whois). Ce site semble être opéré par la société [Anonymisation] (Pièce n°5- Kbis [Anonymisation]). Ce site est apparu sur le marché des accessoires horlogers fin 2020. Il est soudainement entré en concurrence directe avec notre nom de domaine depuis la période des fêtes de fin d'année 2020, perturbant sérieusement notre service client suite aux plaintes de clients non livrés.

Nous considérons ainsi que l'enregistrement et le renouvellement du nom de domaine <boite-montre.fr> par le Titulaire porte atteinte à nos droits de propriété intellectuelle et de la personnalité. Le Titulaire ne justifie d'aucun intérêt légitime et agit de mauvaise foi. Le site du Titulaire est une usurpation de nos éléments d'identification comme notre marque au sein même du nom de domaine, notre logo, et notre offre commerciale. Nous entamons donc une procédure Syreli et demandons la transmission sans délai du nom de domaine « BOITE-MONTRE.FR » à notre profit. Aucune procédure judiciaire n'est en cours actuellement.

Atteinte portée à notre marque ANTERIEURE :

Le nom de domaine <boite-montre.fr> porte atteinte aux droits de marque LA BOITE A MONTRES: DEPOT INPI N° 3832574 du 18 mai 2011, renouvelée en 2021 Pièce N° 6 renouvellement INPI et Pièce N° 7 classe 14.

Il résulte d'une comparaison objective que le nom de domaine <boite-montre.fr> reproduit servilement l'intégralité de l'élément verbal de notre marque antérieure. Les signes diffèrent par l'absence de la lettre « a » en position centrale du nom de domaine litigieux, remplacée par un tiret « - ». Cette infime différence n'est assurément pas de nature à différencier les signes en présence auprès du consommateur. Intellectuellement, le domaine « boite-montre.fr » est compris par le public comme renvoyant à l'expression « boite à montre » ou « la boite à montres » pour nos clients historiques. Nous considérons qu'ils ont dès lors la même signification auprès du public. L'atteinte portée à la Marque a d'autant plus de répercussions qu'il s'agit d'un nom de domaine enregistré sous l'extension de premier niveau « .FR » associée à la France où nous exerçons notre activité à 95% depuis 10 ans).

Le Titulaire n'est propriétaire d'aucune marque l'INPI et Infogreffe contenant les termes « Boite à Montres ». Nous nous estimons victime d'une atteinte portée à nos droits de propriété telle que définie à l'article L. 45-2.

Usurpation de nos éléments d'identification MARQUE ET LOGO : PASSY DISTRIBUTION consacre depuis 10 ans d'importants investissements pour promouvoir la marque « LA BOITE A MONTRES » auprès de la clientèle en presse spécialisée. De nombreuses factures d'insertions publicitaires presse (La Revue des Montres, Montre mag, maison Actuelle...) sont en pièces jointes Pièce N° 8 Investissement presse. La promotion de la marque en presse aux côtés des grandes marques horlogères ROLEX ou Oméga est un gage de visibilité pour notre marque, qui bénéficie de nombreux articles en retour Pièce N°9 et 10.

Concernant le référencement de marque, notre société investit fortement chaque mois sur le moteur de recherche GOOGLE (10k€ en décembre, 5k€ en janvier) Au total ce sont plus de 300k€ cumulés d'investissement pour la promotion de marque sur google depuis 2011. Pièce N° 11

LOGO de marque et Confusion :

Notre logo historique présente toujours notre signalétique en lettres LBAM ainsi que le nom entier de notre marque déposée « la boite à montres », format carré, lettrage blanc sur fond noir. Une analyse du logo concurrent et de son positionnement centré est disponible Pièce N° 12. Cette reproduction illicite est tout aussi flagrante sur les pages des réseaux

sociaux logos circulaires noir blanc reprenant les initiales de la marque.

Le site internet accessible à partir du nom de domaine litigieux « BOITE-MONTRE.FR » reproduit de façon quasi-identique le logo de notre marque (en haut de chaque page du site internet un logo affichant les deux LETTRES B - M, et ainsi que les termes de notre marque verbale « boîte montre » en lettrage blanc sur fond noir)

Intellectuellement, le nom de domaine « boîte-montre.fr » est compris par le public français comme renvoyant à l'expression « boîte à montre » ou « la boîte à montres » pour nos clients historiques. Nous considérons qu'ils ont dès lors la même signification auprès du public français.

Les internautes arrivant sur la page d'accueil du site litigieux sont donc totalement trompés quant à leur destination de navigation, le site « BOITE-MONTRE.FR » reprenant également le même ordre de classement de catégories. Le risque de confusion est évident et de nombreux clients nous ont contactés à ce sujet.

Confusion des internautes lors des requêtes GOOGLE :

Les internautes qui cherchent à accéder à notre site en saisissant la marque « LA BOITE A MONTRES » sur google, soit en commettant une faute de frappe dans la marque ou le nom de domainet, soit en utilisant les suggestions automatiques de recherche, sont redirigés vers le site frauduleux.

Référencement par annonce payante : usurpation immédiate

Pièce N°13 confusion requete google : analyse du 9 mai 2021 effectuées sur le terme de recherche exact en saisissant notre marque « La boîte a montres » : les requêtes font ressortir le site frauduleux en première position. Ceci démontre que la société [Anonymisation] achète le mot clef correspondant à notre nom de marque « exact » sur ses termes et orthographe afin d'inciter nos clients à cliquer sur le lien GOOGLE vers son site internet. La recherche est très précise puisque l'internaute a bien tapé les mots exacts de notre marque. Ainsi, lorsqu'un de nos clients recherche précisément et rapidement à retourner sur notre site via Google.fr, il est directement incité à accéder au site frauduleux par ce biais des annonces payantes.

Référencement naturel :

Sur cette même pièce jointe, captures écran du 9 mai 2021 effectuées sur le terme de recherche exact « La boîte a montres » : les requêtes font ressortir sur la même page notre site et le site frauduleux en seconde position.

Par ces critères de recherche GOOGLE, le Titulaire fait un usage commercial du nom de domaine <boite-montre.fr> et a enregistré le nom de domaine dans le but de profiter de la renommée de notre marque « LA BOITE A MONTRES » en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. La suppression de la lettre « A » s'apparente à une forme de « typosquatting » ayant pour but de tromper les internautes en utilisant notamment leurs éventuelles fautes de frappe et en bénéficiant des algorithmes de Google et des suggestions de saisies automatiques.

Risque de Confusion / d'association – preuve des incidents clients

De nombreux appels téléphoniques à notre service client durant la période des fêtes de Noël nous ont alarmés et nous considérons que le site <boite-montre.fr> a été mis en ligne sur le marché dans le seul but de profiter de notre renommée en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de le tromper. Les circonstances de cette découverte sont d'autant plus graves qu'il résulte de plaintes de clients non livrés, pensant qu'ils avaient passé commande sur notre site officiel. Lors de leurs visites sur Internet, nos clients analysent les offres. Leur choix porte parfois sur notre offre sérieuse et garantissant des délais de livraison très court (24h). Toutefois, l'acte d'achat peut intervenir quelques jours plus tard, mais sur le site litigieux : persuadés de passer commande sur notre site, les clients se retrouvent mécontents puisque non livrés dans les délais.

De nombreux emails de réclamation ont été adressés à notre service clients début 2021, post période de Noël, et nous avons reçu de nombreux appels téléphoniques concernant

des commandes non livrées. Pièces jointes N° 14-15-16-17

Cette problématique de délai de livraison est essentielle : à ce titre, notre service propose des livraisons 24h 48h, du fait de notre plateforme logistique assurant une expédition immédiate et d'un gros stock disponible. Les clients trompés sont persuadés d'avoir acheté leurs articles sur notre site internet, et se plaignent auprès de notre service client du non-respect des délais de livraison. A ce titre, certains clients se sont vu réclamés des frais de douane et de TVA d'importation car il semble que le site litigieux fasse livrer des articles directement de Chine sans en informer leurs clients, ce qui allonge les durées de transport. Notre site Laboiteamontres dispose de son propre stock en centre logistique et nous n'opposons aucun frais de douane à nos clients.

UN SITE NON CONFORME A LA REGLEMENTATION

Du fait de cette confusion, de nombreux appels « clients » sont régulièrement passés à notre société concernant le manque d'informations sur le site litigieux, les clients nous contactant étant persuadés de naviguer sur notre propre site Internet.

Il ressort que le site BOITE-MONTRE.fr ne suit pas la réglementation RGPD, ne propose aucun détail concernant ses frais de livraison, notamment le fait que certaines de leurs commandes seront assujetties de droits de douane, politique de retours non détaillée et hasardeuse, aucune adresse de retour... et le bandeau COOKIES n'est pas conforme à la réglementation en vigueur.

Au regard de l'ensemble des éléments précités, nous considérons que l'enregistrement du nom de domaine <boite-montre.fr> par le Titulaire porte atteinte à nos droits de propriété intellectuelle et de la personnalité, le Titulaire ne justifiant d'aucun intérêt légitime et agit de mauvaise foi.

Le site du Titulaire est une usurpation de nos éléments d'identification comme notre marque au sein même du nom de domaine, notre logo, notre offre commerciale.

Nous demandons la transmission sans délai du nom de domaine « BOITE-MONTRE.FR » à notre profit. Aucune procédure judiciaire n'est en cours actuellement. »

Le Requéranant 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. L'intérêt à agir du Requéranant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéranant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <boite-montre.fr> est similaire à la marque verbale française « la boîte à montres » enregistrée sous le numéro 3832574 le 18 mai 2011 par Monsieur V. et dûment renouvelée pour la classe 14.

Monsieur V., le Président et représentant du Requéant, autorise la société PASSY DISTRIBUTION à « *bénéficiaire d'une transmission de la marque pour la défendre dans toutes les démarches de résolution des litiges auprès de l'AFNIC et dans le cadre d'une procédure SYRELI* ».

Le Collège a donc considéré que le Requéant 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 Requéant

Le Collège constate que le nom de domaine <boite-montre.fr> est similaire à la marque verbale française antérieure « la boîte à montres » enregistrée sous le numéro 3832574 le 18 mai 2011 car il est composé quasi-intégralement de la marque « la boîte à montres » sans le pronom personnel « la », la préposition « à » et la lettre « S » au terme « montres » compris dans la marque.

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, la société PASSY DISTRIBUTION immatriculée le 6 juillet 2010 sous le numéro 523 551 513 au R.C.S. de Paris, est spécialisée dans la distribution d'accessoires horlogers et a pour Président et représentant Monsieur V. ;
- Monsieur V. a enregistré le 18 mai 2011 la marque verbale française « la boîte à montres » sous le numéro 3832574 dûment renouvelée ; il autorise par écrit la société PASSY DISTRIBUTION à « *bénéficiaire d'une transmission de la marque pour la défendre dans toutes les démarches de résolution des litiges auprès de l'AFNIC et dans le cadre d'une procédure SYRELI* » ;
- Le nom de domaine <boite-montre.fr> est la reprise quasi-intégrale de la marque « la boîte à montres », sans le pronom personnel « la », la préposition « à » et la lettre « S » au terme « montres » compris dans la marque ;
- Des consommateurs ont signalé au Requéant une confusion entre le site du Requéant et celui du Titulaire ; cette confusion est illustrée par des captures d'écran de courriels :
 - Envoyés par le Titulaire via l'adresse électronique contact@boite-montre.fr ;
 - A propos de commandes de produits faites sur le site vers lequel renvoie le nom de domaine <boite-montre.fr> ;
 - Reproduisant de façon approuvante le logo du Requéant.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine <boite-montre.fr> avec intention de tromper les consommateurs et avait enregistré le nom de domaine <boite-montre.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéant en

créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs.

Le Collège a donc conclu que le Requéant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <boite-montre.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 transmission du nom de domaine <boite-montre.fr> au bénéfice du Requéant, la société PASSY DISTRIBUTION.

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 13 juillet 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

