

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

tefal.re

Demande n° FR-2021-02510



www.afnic.fr | contact@afnic.fr
Twitter : @AFNIC | Facebook : afnic.fr

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requéranant : La société TEFAL

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur K.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : tefal.re

Date d'enregistrement du nom de domaine : 7 février 2020 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 7 février 2022

Bureau d'enregistrement : TLD Registrar Solutions Ltd

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranant auprès de l'Afnic a été reçue le 3 septembre 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 Requéranant.
- 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 17 septembre 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 Sophie CANAC (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 14 octobre 2021.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Extrait Kbis du 22 octobre 2020 de la société TEFAL immatriculée le 8 novembre 1973 sous le numéro 301 520 920 au R.C.S. de Annecy ;
- Pouvoir du Requérant à son représentant pour la procédure SYRELI ;
- Notice complète de la marque française « TEFAL » numéro 1192265 enregistrée le 13 janvier 1982 et régulièrement renouvelée par le Requérant pour la classe 6 ;
- Notice complète de la marque française « TEFAL » numéro 1283961 enregistrée le 14 septembre 1984 et régulièrement renouvelée par le Requérant pour les classes 1 à 42 ;
- Informations détaillées sur la marque de l'Union européenne « TEFAL » numéro 009617771 enregistrée le 22 décembre 2010 et dûment renouvelée par le Requérant pour les classes 6 à 11, 16, 20, 21, 35, 37 et 41 ;
- Extrait de la base whois du nom de domaine <tefal.fr> enregistré le 6 juin 1996 par la société WEB DEVELOPPEMENT ;
- Captures d'écrans de pages extraites du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <tefal.fr> ;
- Extrait de la base whois du nom de domaine <tefal.re> enregistré le 7 février 2020 sous diffusion restreinte ;
- Divulgarion de données personnelles envoyée par l'Afnic le 23 juillet 2021 concernant le nom de domaine <tefal.re> ;
- Capture d'écran d'août 2021 de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <tefal.re> indiquant « This site can't be reached » ;
- Captures d'écran à partir du site web vers lequel renvoie <web.archive.org> relatives à des pages du site web <http://tefal.re> extraites le 26 janvier 2021 ;
- Captures d'écrans de pages du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <groupeseb.com> ;
- Tableau de noms de domaine intégrant le terme « TEFAL » ;
- Capture d'écran du classement du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <tefal.fr> en juillet 2021 sur « SIMILARWEB », site web d'analyse de trafic public numérique ;
- Premiers résultats obtenus après une recherche sur le terme « TEFAL » effectuée avec le moteur de recherche Google ;
- Captures d'écrans des pages des comptes « TEFAL » sur YouTube et Facebook ;
- Lettres de mise en demeure, fournies en langue anglaise sans traduction en langue française, envoyées au Titulaire par le représentant du Requérant les 30 juillet, 6 et 13 août 2021 au sujet du nom de domaine <tefal.re>.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation sans le tableau]

« L'éligibilité du Requérant

Conformément à la charte de nommage du .re, le Requérant, est une personne morale

résidant sur le territoire de l'un des états membres de l'Union européenne. Le siège de la société Tefal est situé au ZAE Rumilly Esy 15 Avenue des Alpes BP 89 - 74150 RUMILLY - FR - (Siren : 301520920). Voir Annexe 1 pour les extraits K-bis du Requéant.

Les fondements de la demande : le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle

Sur la base de l'article L.45-2-2° du code des postes et des communications électroniques, le Requéant affirme que le nom de domaine <tefal.re> (« le nom de domaine litigieux ») est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle, et que le Titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et qu'il agit de mauvaise foi.

Le nom de domaine <tefal.re> porte atteinte à des droits de propriété intellectuelle, en l'occurrence la marque antérieure TEFAL, enregistrée (entre autres) en France et dans l'Union européenne.

[Tableau]

Voir Annexe 3 pour les notices complètes des marques du Requéant citées ci-dessus.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 7 février 2020 (voir Annexe 4), plusieurs années après l'enregistrement par le Requéant de ses marques TEFAL. Le Titulaire ne peut donc se prévaloir de ne pas avoir été au courant de l'existence des marques du Requéant, d'autant que ce dernier est connu du grand public (voir ci-dessous).

Intérêt à agir du Requéant

Tefal est une entreprise française spécialisée dans les articles culinaires antiadhésifs, filiale du groupe SEB depuis 1968. Voir Annexe 6.2.

Tefal est fondé en 1956 par [noms et prénoms], deux ingénieurs qui ont créé la première poêle aux propriétés antiadhésives. Le nom Tefal provient du couplage des mots « teflon » et « aluminium » et alors, bien distinct. Avec ses produits révolutionnaires, Tefal donc est devenu un pionnier mondial dans les ustensiles antiadhésifs, les appareils de cuisson et produits de préparation de boissons. Aujourd'hui, Tefal est présent dans 120 pays et connu dans le monde entier. Voir Annexe 6.1.

Tefal a une forte présence sur Internet avec plus de 40 noms de domaine comprenant sa marque TEFAL. Voir Annexe 6.3 pour la liste des noms de domaine du Requéant. Tefal partage les dernières actualités sur ses produits et services sur son site Internet sur le nom de domaine <tefal.fr>, enregistré le 6 juin 1996. Selon Similarweb.com, le nom de domaine <tefal.fr> a reçu plus de 188,000 de visiteurs sur la période de 6 mois de février à juillet 2021. Par ailleurs, le site de Tefal est classé le 225,885ème au niveau mondial et le 8,279ème en France. Une recherche du terme Tefal sur Google.com (depuis la France) renvoie, sur la première page, uniquement à des résultats concernant le Requéant. Tefal est également présent sur les media sociaux : sur Facebook près de 3 millions de personnes sont abonnés à sa page, et plus de 12,000 sur YouTube.

Voir l'Annexe 5 pour les informations WHOIS concernant le nom de domaine principal du Requéant <tefaln.fr>, et pour la capture d'écran de son site Internet. Voir également l'Annexe 7 pour les données trafic du site Internet, les recherches sur Google.com, et les captures d'écran des pages des media sociaux.

La marque TEFAL du Requéant est donc connue et reconnue par les consommateurs.

L'enregistrement du nom de domaine litigieux est préjudiciable pour Tefal dans la mesure où il laisse à croire qu'il existe un lien entre le Titulaire du nom de domaine litigieux et Tefal, ce qui n'est pas le cas. Le fait que le nom de domaine litigieux est identique à la marque TEFAL et au nom de domaine <tefal.fr> du Requéant renforce le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et l'entreprise du Requéant. Voir Décision de L'Afnic n° FR-2020-02152.

Pour les raisons citées ci-dessus, le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant.

Absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Titulaire n'est ni affilié au Requéran, ni autorisé par le Requéran à enregistrer ou à utiliser la marque TEFAL. Il n'a pas non plus demandé l'autorisation d'enregistrer le nom de domaine litigieux incorporant cette marque. En plus, le Titulaire n'a aucun lien avec le Requéran, ni comme partenaire commerciale, ni comme employé ou autre rattaché au Requéran. Tout ce dernier prouve que le Titulaire n'a aucun intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux.

Selon les informations reçues de l'Afnic suite à une demande de divulgation de données personnelles, le nom de domaine <tefal.re> est détenu par une personne physique du nom de [prénom nom], ce qui est manifestement et clairement distinct du nom « TEFAL ». Voir Annexe 4.

Le nom de domaine litigieux est identique à la marque TEFAL et au nom de domaine <tefal.fr> du Requéran. Alors, cette composition du nom de domaine litigieux donne facilement lieu au risque de confusion avec la marque du Requéran en ce qu'il conduit les internautes à penser, à tort, qu'il est associé d'une quelconque façon au Requéran.

En outre, le nom de domaine litigieux se résout actuellement à une page inactive et le Titulaire n'apporte aucune de preuve de préparatifs pour l'usage du nom de domaine litigieux (Annexe 4 – capture d'écran actuelle). En fait, le nom de domaine litigieux était précédemment lié à une page en russe avec le titre « Tefal Boutique en ligne officielle de vaisselle en Russie », faisant passer pour le Requéran (Annexe 4 – capture d'écran historique). Cet usage ne constitue pas une utilisation légitime et donc, le Requéran soutient que le Titulaire ne dispose d'aucun droits ou intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux.

Dans le but de régler ce litige à l'amiable, le Requéran a tenté au préalable de contacter le Titulaire en lui envoyant des lettres de mise en demeure, mais le Titulaire a ignoré les lettres de mise en demeure et n'a jamais y répondu (voir Annexe 8). Si le Titulaire avait un intérêt légitime à défendre, elle l'aurait fait savoir à cette occasion. Malgré les lettres de mise en demeure, le Titulaire maintient l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Pour les raisons évoquées ci-dessus, le Titulaire n'a pas d'intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux.

Le Titulaire du nom de domaine litigieux agit de mauvaise foi

Le terme « tefal » n'est pas un mot du dictionnaire en français. Le terme « tefal » n'a donc pas été choisi par hasard. C'est un choix délibéré de la part du Titulaire qui a sciemment voulu induire en erreur toute personne qui verrait le nom de domaine litigieux.

Il existe une forte présomption que lors de la réservation du nom litigieux, le Titulaire avait connaissance de l'existence du Requéran ainsi que de sa marque TEFAL et de ses noms de domaine, tout particulièrement de son site principal « www.tefal.fr ». Une recherche rapide sur Internet (sur le terme « tefal ») aurait alerté le Titulaire des droits détenus par le Requéran sur le terme « tefal » (voir Annexe 7 – recherche Google). Une telle recherche est une démarche élémentaire pour tout utilisateur d'Internet, avant de réserver un nom de domaine. En plus, le fait que le nom de domaine litigieux était précédemment lié à une page en russe avec le titre « Tefal Boutique en ligne officielle de vaisselle en Russie » atteste que le Titulaire était bien au courant de la marque TEFAL du Requéran. De toute évidence, le Titulaire a fait preuve de mauvaise foi lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence de la marque TEFAL au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, et ne pourra utiliser le nom de domaine sans créer un risque de confusion certain avec la marque TEFAL du Requéran et ses noms de domaines. Le fait que le nom de domaine litigieux se résout actuellement à une page inactive, n'allège en rien la mauvaise foi du Titulaire, car il n'existe aucune utilisation possible du nom de domaine litigieux qui puisse être de bonne foi. Le nom de domaine litigieux est identique à la marque TEFAL et au nom de domaine <tefal.fr> du Requéran et la menace

d'une utilisation future qui serait forcément nuisible au Requérant constitue en soi un acte de mauvaise foi. Le nom de domaine litigieux était auparavant utilisé pour héberger un site faisant semblant d'un site Internet officiel de Tefal. Ce dernier constate que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine litigieux principalement dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant une confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de le tromper.

En conclusion, le Requérant maintient que le Titulaire n'avait aucun intérêt légitime à enregistrer le nom de domaine, qu'il avait nécessairement connaissance de la marque TEFAL au moment de l'enregistrement et que malgré les lettres de mise en demeure, continue à se livrer à une rétention injustifiée et en toute mauvaise foi du nom de domaine litigieux. Le Requérant demande donc la transmission du nom de domaine litigieux au profit de la société Tefal. »

Le Requérant 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

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 Requérant sont fournis en langue étrangère sans traduction en langue française.

Au cas particulier de la présente espèce, le Collège a accepté de prendre en compte ces documents dont les éléments essentiels pour l'examen du dossier sont de compréhension aisée.

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

ii. 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 <tefal.re> est identique aux marques du Requérant suivantes :

- Marque française « TEFAL » numéro 1192265 enregistrée le 13 janvier 1982 et régulièrement renouvelée pour la classe 6 ;
- Marque française « TEFAL » numéro 1283961 enregistrée le 14 septembre 1984 et régulièrement renouvelée pour les classes 1 à 42 ;
- Marque de l'Union européenne « TEFAL » numéro 009617771 enregistrée le 22 décembre 2010 et dûment renouvelée pour les classes 6 à 11, 16, 20, 21, 35, 37 et 41.

Le Collège a donc considéré que le Requérant 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 <tefal.re> est identique aux marques antérieures « TEFAL » du Requérant et notamment à la marque française « TEFAL » numéro 1192265 enregistrée le 13 janvier 1982 et régulièrement renouvelée pour la classe 6.

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, la société TEFAL, est fondé en 1956 par deux ingénieurs ayant créé la première poêle aux propriétés antiadhésives dont le nom « TEFAL » provient du couplage des mots « teflon » et « aluminium » ; le Requérant est aujourd'hui une filiale du Groupe SEB spécialisée dans les articles culinaires antiadhésifs et présent dans 120 pays et connu dans le monde ;
- Le Requérant exploite au soutien de son activité le terme « TEFAL » en tant que marques et nom de domaine avec le nom de domaine <tefal.fr> ;
- En particulier, le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <tefal.fr> a reçu plus de 188 000 visiteurs sur la période de 6 mois de février à juillet 2021, se classant en termes de trafic public numérique 225 885ème au niveau mondial et 8 279ème en France ;
- Les premiers résultats de recherche sur le terme « TEFAL » dans un moteur de recherche renvoient uniquement au Requérant ;
- Le Requérant compte sur les réseaux sociaux des milliers d'abonnés ;
- Le nom de domaine <tefal.re> reprend à l'identique les marques antérieures « TEFAL » du Requérant ;
- Le Requérant déclare que le Titulaire :
 - N'est ni affilié au Requérant, ni autorisé par ce dernier à enregistrer ou à

- utiliser la marque « TEFAL » ;
- N'a aucun lien avec le Requérant, ni comme partenaire commerciale, ni comme employé ou autre rattaché au Requérant ;
- Le Titulaire est une personne physique dont les prénom et nom sont manifestement et clairement distincts du nom « TEFAL » ;
- Le nom de domaine <tefal.re> renvoie :
 - En août 2021 à une page web indiquant que le site web est inaccessible ;
 - En janvier 2021 à un site web présentant à la vente des produits du Requérant sous le titre « Tefal Boutique en ligne officielle de vaisselle en Russie » ;
- Le Requérant déclare que les lettres de mise en demeure adressées au Titulaire en juillet et août derniers sont restées sans réponse de ce dernier.

Le Collège a ainsi considéré que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requérant et que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine <tefal.re> et avait enregistré ce nom de domaine 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 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 <tefal.re> 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 <tefal.re> au bénéfice du Requérant, la société TEFAL.

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 21 octobre 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

