

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

vivelacar.fr

Demande n° FR-2021-02555



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS

Le Titulaire du nom de domaine : La société ViveLaCar GmbH

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : vivelacar.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 30 septembre 2020 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 30 septembre 2022

Bureau d'enregistrement : Ascio Technologies Inc. Danmark - filial af Ascio Technologies Inc. USA

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 18 octobre 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 2 novembre 2021.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 19 novembre 2021.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Sophie CANAC (membre suppléant), Marine CHANTREAU (membre suppléant) et Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 2 décembre 2021.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine

<vivelacar.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 », « susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi »

(Art. L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques)

Dans sa demande, le Requéranant a fourni les pièces suivantes :

- Publications aux BOPI 06/18 NL - VOL.I, BOPI 06/35 - VOL. II et BOPI 16/27 - VOL. II de la marque verbale française « VIVACAR » numéro 3419800 enregistrée le 30 mars 2006 et dûment renouvelée par la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS pour les classes 12 et 36 ;
- Extrait non daté de la base Whois du nom de domaine <vivacar.com> enregistré le 30 décembre 2005 par le Requéranant, COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS CGL ;
- Extrait non daté de la base Whois du nom de domaine <vivacar.fr> enregistré le 18 avril 2006 par le Requéranant, CGL COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS ;
- Extrait non daté de la base Whois du nom de domaine <vivelacar.fr> enregistré le 30 septembre 2020 par le Titulaire, la société ViveLaCar GmbH ;
- Captures d'écran non datées de la page d'accueil et de la page « Qui sommes-nous » extraites du site vers lequel renvoie le nom de domaine <vivacar.fr> ;
- Capture d'écran non datée du site, en langue étrangère, vers lequel renvoie le nom de domaine <vivelacar.com> ;
- Capture d'écran non datée du site, en langue étrangère, vers lequel renvoie le nom de domaine <abo.renault.de> ;
- Capture d'écran non datée du site vers lequel renvoie le nom de domaine <vivelacar.fr>.

Dans sa demande, le Requéranant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« i. Sur l'intérêt à agir du Requéranant

La société requérante COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS bénéficie de droits antérieurs sur les signes distinctifs suivants :

- Marque française VIVACAR déposée le 30 mars 2006 sous le numéro 3419800 pour désigner des produits et services relevant des classes 12 et 36 (Annexe 1),

- Nom de domaine vivacar.fr datant de 2005 et pointant vers le site www.vivacar.fr (Annexe 2),

- Nom de domaine vivacar.com datant de 2006 et pointant vers le site www.vivacar.fr (Annexes 3 et 4).

La société requérante a constaté la réservation par la société VIVELACAR GMBH du nom de domaine vivelacar.fr (Annexe 5).

Elle a, dès le 14 juin 2021, avant son activation, contacté cette société, afin de l'alerter sur le risque de confusion important résultant de l'exploitation de ce nom de domaine en .fr (en langue française ou anglaise indifféremment) pointant vers un site internet spécifiquement dédié au consommateur français dans son secteur d'activité, compte tenu de l'existence de ses droits antérieurs sur le signe VIVACAR, enregistrés et utilisés depuis plus de 15 ans et dont la société VIVELACAR GMBH avait nécessairement connaissance, avant même d'envisager d'étendre son activité à la France, et de procéder à la réservation incriminée.

La société VIVELACAR GMBH ne s'est pas manifestée en dépit de relances successives.

Elle a au contraire, au mépris des droits antérieurs au nom de la société requérante en France, activé ledit nom de domaine, lequel pointe désormais vers un site internet en langue française dans un domaine identique au sien, l'activité de la société VIVELACAR GMBH dont la flotte de véhicules comprend de nombreuses marques partenaires telles que BMW, HUNDAYE, KIA, MAZDA et depuis plus récemment RENAULT, consistant essentiellement en de la location d'automobiles sous forme d'abonnements incluant des services d'assurances.

Ces offres d'abonnements à un tarif mensuel fixe, qui étaient auparavant exclusivement proposées sur le marché allemand via le site internet www.vivelacar.com et les portails des marques partenaires tels que, s'agissant de la société RENAULT précitée, https://abo.renault.de/REN_DE_DE/ ne posaient pas de difficultés particulières (Annexes 6 et 7).

L'entrée de la société VIVELACAR GMBH sur le marché français, en dépit des droits antérieurs précités, dont elle avait nécessairement connaissance compte tenu de leur ancienneté et du signalement opéré, est en revanche, hautement préjudiciable à la société requérante.

C'est dans ces circonstances, que la présente plainte est déposée par la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, le but étant d'obtenir la suppression du nom de domaine vivelacar.fr.

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

Le nom de domaine incriminé vivelacar.fr est fortement similaire aux droits antérieurs invoqués [vivacar](http://vivacar.com) au nom de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS.

Les deux signes VIVACAR et VIVELACAR sont en effet constitués des mêmes lettres VIVACAR, l'adjonction des lettres médianes EL dans le nom de domaine contesté n'ayant pas pour effet de les différencier suffisamment que ce soit sur un plan visuel, sonore ou intellectuel.

Les signes en présence VIVACAR et VIVELACAR coïncident par les séquences d'attaque VIV et finale CAR lesquelles sont, compte tenu de leur position et situation respectives, plus frappantes pour le consommateur moyennement attentif selon les critères habituels de comparaison.

Ils sont dominés phonétiquement, par les mêmes rythmes et sonorités, résultant de la reproduction des lettres et séquences précitées.

Le son médian [EL] au sein du signe contesté étant à peine visible et audible.

Les deux signes VIVACAR et VIVELACAR ont en outre une même évocation intellectuelle, le signe VIVACAR étant constitué de la contraction de l'expression VIVE LA CAR.

Les produits et services en présence sont au surplus, identiques ou à tout le moins fortement similaires.

La marque antérieure VIVACAR bénéficie d'une protection pour les produits et services

ci-après énumérés relevant des classes 12 et 36 : « Appareils de locomotion par terre, par air et par eau, véhicules automobiles, vélomoteurs, cycles, motos, bateaux, utilitaires et poids lourds, neufs ou occasions. Assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières, agences de crédit, agences de recouvrement de créances, affaires bancaires, analyse financière, consultation en matière d'assurances, courtage en biens immobiliers, affermage de biens immobiliers, évaluations financières, émission de bons de valeurs, courtage en bourse, caisses de prévoyance, constitution et investissement de capitaux, services de cartes de crédit, de débit, opérations de change, émission et vérification des chèques, épargne, estimations financières (assurance, banques, immobilier) et fiscales, expertises fiscales, services de financement, informations en matière d'assurances, garanties (cautions), consultation en matière financière, courtage, courtage en assurances, épargne, crédits, prêts, informations financières, estimation de biens immobiliers, opérations financières, opérations monétaires, constitution et placement de fonds, gérance de fortunes, parrainage financier, transactions financières, gérance de biens immobiliers, banque directe ».

Les noms de domaine vivacar.fr et vivacar.com pointant vers le site internet www.vivacar.fr sont utilisés pour désigner des offres de véhicules d'occasion en location avec options d'achat et des services d'assurances.

Comme indiqué sous 1., l'activité de la société VIVELACAR GMBH consistant essentiellement en de la location d'automobiles sous forme d'abonnements incluant des services d'assurances, relève, tout comme celle de la société requérante, des secteurs de l'automobile et des assurances automobiles.

Le site internet www.vivelacar.fr est au surplus, exclusivement proposé en langue française et spécialement dédié au marché français, où la marque antérieure invoquée bénéficie d'une forte notoriété, eu égard à un usage ancien, public et continu dans le secteur considéré remontant au moins à 15 années. (Annexes 8 et 4).

Considérant l'ensemble de ces éléments, les signes et services en présence sont donc identiques ou à tout le moins hautement similaires, de sorte que la réservation et l'utilisation du nom de domaine vivelacar.fr par la société VIVELACAR GMBH compte tenu de ces ressemblances d'ensemble prédominantes et des circonstances de fait, sont source de confusions très importantes pour le consommateur français d'attention moyenne.

iii. Sur l'absence d'intérêt légitime ou la mauvaise foi du titulaire.

Les marques et noms de domaines antérieurs VIVACAR et vivacar.fr et .com ont été enregistrés et sont utilisés depuis plus de quinze ans par la société requérante.

La société VIVELACAR GMBH en avait dès lors, nécessairement connaissance, en procédant à la réservation du nom de domaine incriminé.

En tout état de cause, la société requérante, les lui avait signalés dès le mois de juin 2021, avant même l'activation du site internet contesté en extension .fr et en langue française.

Pourtant alertée et tout à fait consciente du risque de confusion résultant de l'exploitation d'un nom de domaine quasiment identique vivelacar.fr sur le marché français, la société VIVELACAR GMBH a, au mépris des droits antérieurs précités, décidé de procéder à sa réservation, de le conserver puis de l'activer dans un même secteur d'activité sans même répondre aux courriers et griefs de la requérante.

La réservation et l'exploitation du nom de domaine incriminé dans un même secteur d'activité et dans une extension géographique correspondant au pays d'implantation de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS sont source d'une grande confusion pour le consommateur d'attention moyenne et hautement préjudiciables pour à la société requérante.

Dans la mesure où la société VIVELACAR GMBH avait sans aucun doute possible connaissance des droits antérieurs de la société requérante sur le signe VIVACAR et du risque de confusion important résultant de la réservation et de l'exploitation du nom de domaine vivelacar.fr dès le mois de juin 2021 voire bien avant, cette réservation et cette exploitation ont été effectuées en toute connaissance de cause et sont dès lors, frauduleuses et empreintes de mauvaise foi.

Le requérant étant dès lors, tout à fait fondé à solliciter et obtenir la suppression du nom de domaine vivelacar.fr afin de faire cesser l'atteinte portée à ses droits antérieurs et mettre ainsi un terme à tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur français.

[Liste des annexes] ».

Le Requérant a demandé la suppression du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 19 novembre 2021.

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

- Extrait de base whois du nom de domaine <vivelacar.com> enregistré le 20 septembre 2018 et dont l'identité du titulaire n'est pas apparente ;
- Facture du 8 janvier 2021, fournie en langue étrangère avec une traduction en langue française, de la société DomainFactory GmbH à la société ViveLaCar GmbH concernant le nom de domaine <vivelacar.com> ;
- Captures d'écran à partir du site web <https://www.web.archive.org> relatives à des pages du site web <https://www.vivelacar.com> du 1^{er} février 2021, fournies en langue étrangère avec traduction partielle en langue française ;
- Captures d'écran à partir du site web <https://www.web.archive.org> relatives à des pages du site web <http://vivacar.fr> le 18 juillet 2013 et le 13 janvier 2014, indiquant « site en maintenance » ;
- Capture d'écran du 4 novembre 2021, fournie en langue étrangère, du site web https://abo.renault.de/REN_DE_DE/ ;
- Captures d'écran du 4 novembre 2021 du site web <https://abo-renault-de.translate.go>, citant « ViveLaCar » ;
- Captures d'écran du 3 novembre 2021 du site web <https://www.bmw-abo.ch>, citant « ViveLaCar » ;
- Captures d'écran du 4 novembre 2021, fournie en langue étrangère, du site web <https://www.hyundai-abo.de>, citant « ViveLaCar » ;
- Captures d'écran du 4 novembre 2021 du site web <https://www-hyundai-abo-de.translate.goog>, citant « ViveLaCar » ;
- Capture d'écran du 4 novembre 2021 du site web <https://www-autohaus-de.translate.goog>, citant « ViveLaCar » ;
- Capture d'écran du 3 novembre 2021 du site vers lequel renvoie nom de domaine <vivelacar.fr> ;
- Résultats obtenus, en langue étrangère avec une traduction en langue française, le

- 3 novembre 2021 suite à une recherche effectuée sur le registre allemand des entreprises concernant ViveLaCar GmbH ;
- Article du 26 mars 2021 intitulé « Nouvelle coopération : abonnement automobile de Renault et ViveLaCar ! » extrait du site web <https://www.tuningblog.eu> ;
 - Décision de la deuxième chambre de recours de l'EUIPO du 7 novembre 2016, affaire R 453/2016-2 ;
 - Divers jugements et arrêts, et notamment :
 - Jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris, 3^{ème} chambre, 4^{ème} section, du 19 mars 2009 (RG n°09/00822) ;
 - Arrêt de la Cour d'appel de Paris, 1^{ère} chambre, pôle 5, du 15 janvier 2019 (N° RG 17/16677) SA RENT A CAR C/ SAS ENTERPRISE HOLDINGS France ;
 - Arrêt de la Cour d'appel de Versailles, 12^{ème} chambre, du 17 juillet 2012 (RG n°11/01111) M. X et la société SARL SOCIETE MOBILIER ET AGENCEMENT C/ SASOCIETE GROUPE MATELSOM ;
 - Arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 avril 2008 (pourvoi n° V 07-11.385) ;
 - Diverses décisions du Directeur général de l'INPI et notamment :
 - Décision du 25 août 2009 numéro OPP 09-665 rendue sur l'opposition formée par la société EUROPCAR INTERNATIONAL à l'encontre d'une marque « EURECAR » déposée le 17 novembre 2008 par la société X sous le numéro 08 3 611 477 ;
 - Décision du 4 janvier 2010 numéro OPP 09-2236 rendue sur l'opposition formée par la société SAS B THOMASSIN à l'encontre d'une marque « CHATEAU LA FRANCE » déposée le 30 mars 2009 par la société CHATEAU LA FRANCE.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation sans les images et les tableaux]

« Date limite 22 novembre 2021
 vivaCAR.fr / ViveLaCar.fr

Introduction et présentation des parties :

ViveLaCar GmbH est une startup allemande active dans le domaine de la mise à disposition de véhicules par abonnement. (voir Pièce 1.1.1). Elle utilise la dénomination sociale ViveLaCar GmbH et le nom de domaine ViveLaCar.com depuis 2018 (Pièce 2.1 à Pièce 2.6) et ViveLaCar.at depuis le 23 janvier 2020 (voir copie écrans ci-après).

ViveLaCar exploite le nom ViveLaCar pour une offre de service d'abonnement automobile en partenariat avec RENAULT, BMW, MINI et HYUNDAI notamment en Allemagne, Autriche et Suisse. (voir Pièce 1.1.2 à Pièce 1.4 et ci-dessous)

Voir ci-dessous extrait du site mini-abo.ch (avec la mention « Powered by ViveLaCar »)
 [image]

Voir ci-dessous extrait du site ViveLaCar.at
 [image]

Traduction partielle : Dein MINI Abo jetzt auch in Österreich! = « Votre abonnement MINI désormais aussi en Autriche ! »

Le concept de ViveLaCar est un concept différent et nouveau qui est un concept d'abonnement automobile tout compris et résiliable avec un préavis de trois mois. (Pièce

1.1.1)

ViveLaCar GmbH a déposé le nom de domaine ViveLaCar.fr pour étendre ses services à la France comme elle a déjà déposé ViveLaCar.at (voir ci-dessous extrait Whois ViveLaCar.at) [image : extrait de base whois du nom de domaine vivelacar.at]

Ce concept est différent du site vivaCAR.fr qui repose sur un concept plus classique de vente de voitures d'occasion.

Il sera démontré qu'il n'y a pas de risque de confusion entre vivaCAR et ViveLaCar, car les termes viva et CAR sont descriptifs et que la jurisprudence a déjà jugé que dans ce cas des différences mêmes minimales écartaient tout risque de confusion. (Pièce J-3.1 à Pièce J-3.5) La jurisprudence classique sur les noms de domaine descriptifs doit également s'appliquer.

Il sera démontré que le Requérant n'a pas d'intérêt à agir, qu'il n'y a pas d'atteinte, que la société ViveLaCar GmbH a un intérêt légitime et a agi de bonne foi pour étendre sous sa dénomination sociale ViveLaCar une offre de service existant déjà en Autriche, Allemagne et en Suisse notamment.

i. L'intérêt à agir du Requérant

Tout d'abord, il y a lieu de constater que le Requérant qui indique être la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS invoque trois droits, une marque et deux noms de domaine.

1/ Il y a lieu de constater que la marque est au nom de « COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS ». (Document Requérant Annexe 1)

2/ Le nom de domaine « vivacar.fr » est au nom d'une entité « CGL COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS » (Document Requérant Annexe 2)

3/ et le nom de domaine « vivacar.com » au nom de la « COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS CGL ». (Document Requérant Annexe 3)

Il y a lieu de constater que les trois titres sont au nom de trois entités différentes.

L'intérêt à agir du Requérant n'est donc pas démontré, puisqu'il y a une contradiction dans sa demande et entre les titres visés.

Il n'y a pas d'intérêt à agir pour le Requérant, car les signes ne sont pas similaires selon la jurisprudence de l'INPI sur les marques composées de termes descriptifs. (voir ci-après sur l'atteinte aux droits invoqués par le Requérant)

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Requérant se prévaut d'une utilisation depuis plus de 15 ans de sa marque. Un examen sur archive.org permet de démontrer que le site internet « vivacar.fr » était inaccessible au moins entre le 18 juillet 2013 et le 13 janvier 2014. (voir Pièce 3)

Il est donc erroné de prétendre qu'il y a une utilisation depuis plus de 15 ans.

De même ; il n'est pas démontré que la marque invoquée bénéficierait d'une notoriété ou d'une renommée. Le Requérant indique que « la marque antérieure invoquée bénéficie d'une forte notoriété » mais il n'y a aucune preuve ou aucun document au soutien de cette affirmation.

Aucun sondage, aucune déclaration sur le chiffre d'affaires réalisé avec le nom de domaine vivacar.fr ne sont fournis.

Il n'y a pas d'atteinte, car il n'y a pas les signes ne sont pas similaires et qu'il n'y a pas de risque de confusion.

Il n'y a donc pas d'atteinte aux droits invoqués par le Requérant.

En effet, le nom de domaine « vivaCAR.fr » est composé de deux éléments descriptifs : d'une part, l'élément « viva » qui est un élément laudatif et qui est dépourvu de tout caractère distinctif et d'autre part, l'élément CAR qui signifie en anglais « VOITURE » et qui est également dépourvu de tout caractère distinctif dans le domaine automobile. C'est en prenant en compte le caractère descriptif de CAR que la Cour d'appel de Paris a annulé la marque RENT A CAR (voir détails ci-après).

Au vu de ces éléments, selon la jurisprudence de l'INPI, les signes « vivaCAR » et « ViveLaCar » ne sont pas similaires.

En effet, « ViveLaCar » a un sens complètement différent puisqu'elle repose sur une combinaison d'un mot français, suivi d'un déterminant français et d'un mot en anglais.

La combinaison de deux langues différentes avec une contraste fort entre « La » et « Car » sous une forme de slogan sont absents de vivaCAR, ce qui donne une impression d'ensemble différente et écarte tout risque de confusion.

Il sera vu en détail que le Tribunal de l'UE, le TGI de Paris ou l'INPI ont jugé que les signes suivants ne sont pas source de confusion, car ils contiennent des termes descriptifs :

VIVADECO / VIVE LA DECO

« VIVE BINGO » (logo) / « VIVA BINGO SLOTS » (logo)

EUROPCAR / EURECAR

CHATEAU DE FRANCE / CHATEAU LA FRANCE

DIRECT LINE (logo) / DIRECT ONLINE

ETHICDATA / ETHIX DATA

COSMEBIO / COS BIO

PAIN MILGRAIN / PAIN & GRAIN

Sur l'absence de risque de confusion entre VIVA et VIVE LA

En effet, le Tribunal de Grande Instance de Paris a jugé que la marque « VIVADECO » n'était pas contrefaite par l'usage du signe « VIVE LA DECO » pour des produits identiques à savoir des publications en lien avec la décoration. (voir pièce Pièce J-1.)

Selon le TGI de PARIS « VIVADECO » est néologisme et un VIVE LA DECO un slogan ce qui suffit à différencier les signes en présence. Il en va de même pour les signes « vivaCAR » et « ViveLaCar » qui sont également différents.

De même, le Tribunal de l'Union Européenne a confirmé une décision de la Chambre des recours de l'EUIPO qui a jugé que le dépôt de marque [Bingo Viva Slots] ne portait pas

atteinte à la marque [vive bingo]. Dès lors si VIVA BINGO SLOTS n'est pas similaire à VIVE BINGO, il en va de même pour les signes « vivaCAR» et « ViveLaCar » qui sont également différents.
[tableau]

Sur l'absence de risque de confusion du fait de la repise du mot CAR

De même, l'INPI a jugé que le mot CAR au sein de la marque « EUROPCAR » était un terme descriptif et qu'il n'y avait pas de risque de confusion entre les dénominations « EURECAR » et « EUROPCAR » (voir Pièce J-2.1 ci-dessous).

Le caractère descriptif du terme CAR est abondamment démontré et commenté par l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 15 janvier 2019 qui est cité ci-dessous (Pièce J-2.2)

Les extraits pertinents sont cités dans le tableau ci-dessous :
[tableau]

Lorsqu'une marque est composée de deux éléments descriptifs, il a été jugé que même si elle commence et finit par les mêmes éléments, une différence très simple suffit pour écarter tout risque de confusion et qu'il n'y a pas de similarité.
[tableau]

La marque invoquée est constituée de deux éléments descriptifs, sa validité est sujette à question et la jurisprudence ci-dessous a démontré que dans le cas d'une marque constituée d'éléments descriptifs une modification même de quelques lettres suffit à différencier les signes.

Les noms de domaine générique ne sont pas protégeables.

Les noms de domaine génériques ne sont en principe pas protégeables. La Cour de Cassation l'a jugé dans l'affaire « gay.com » (voir Pièce J-4.3) : qui a confirmé la jurisprudence antérieure concernant « argus.fr ».

Selon la jurisprudence pertinente, il n'y a pas de risque de confusion lorsqu'un nom de domaine descriptif est déposé (voir tableau ci-dessous).
[tableau]

b. La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire

Le requérant affirme sans démontrer par aucun document que « La société ViveLaCar GmbH en avait dès lors, nécessairement connaissance, en procédant à la réservation du nom de domaine incriminé. ». L'activité du site vivaCAR.fr n'est pas démontré, il a été démontré au contraire qu'il n'y avait aucune activité de 2013 à 2014.

La confusion n'est pas non plus démontrée, aucun cas de confusion avéré n'a été cité.

1/ Sur l'intérêt légitime du Titulaire

Le titulaire a un intérêt légitime, car il est connu sous sa dénomination sociale ViveLaCar, il a une offre de services sous ce nom notamment en Allemagne et en Suisse et souhaite la développer en France.

1.1/ Le Titulaire a un intérêt légitime sur le fondement de l'Article R20-44-46 alinéa 1

Cet article R20-44-46 alinéa 1 dispose :

« Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :
– d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ; »

Les pièces de la Requérante démontrent que le titulaire du nom de domaine a préparé une offre de service légitime

(voir pièce de la Requérante Annexe 7 qui montre le partenariat entre ViveLaCar et RENAULT).

La pièce de la Requérante Annexe 8 indique également que ViveLaCar est une jeune société déjà leader sur le marché allemand et présente en Suisse et en Autriche.

La requérante indique elle-même

« Ces offres d'abonnements à un tarif mensuel fixe, qui étaient auparavant exclusivement proposées sur le marché allemand via le site internet www.vivelacar.com et les portails des marques partenaires tels que, s'agissant de la société RENAULT précitée, https://abo.renault.de/REN_DE_DE/ ne posaient pas de difficultés particulières (Annexes 6 et 7). »

La société ViveLaCar GmbH propose ses services sous le nom ViveLaCar en Suisse et en Allemagne et en Autriche et a noué des partenariats avec RENAULT, (Pièce 1.1.1 à Pièce 1.1.3), BMW (Pièce 1.2.1), HYUNDAI (Pièce 1.3.1 et Pièce 1.3.2) et MINI (voir copie écran en début de document et copie écran et extrait Whois de ViveLaCar.at également reproduit en début de document).

[image]

Voir ci-après :

Pièce 1.1.1 — Article du site tuningblog.eu du 26 mars 2021 (disponible sur la plateforme abo.renault.de) intitulé : « Nouvelle coopération : abonnement automobile de Renault et Vivelacar ! : Renault offrira à l'avenir à ses clients la possibilité de souscrire à un modèle Renault de manière simple et flexible à un tarif mensuel fixe. Le nouvel abonnement Renault est créé en collaboration avec le fournisseur ViveLaCar. Les clients peuvent souscrire leur abonnement voiture sur la plateforme abo.renault.de. [...] Six forfaits kilométriques différents de 200 à 2.500 kilomètres sont proposés, ceux-ci peuvent être changés chaque mois gratuitement.

L'entrée est libre. Le contrat peut être résilié par l'abonné à tout moment avec un préavis de trois mois. »

Pièce 1.1.2 — Extrait en allemand du site abo.renault.de

Pièce 1.1.3 — Traduction Google de la page « abo-renault-de »

Pièce 1.2.1 — Extrait en français du site www.bmw-abo.ch montrant le partenariat de ViveLaCar avec BMW en Suisse

Pièce 1.3.1 — Extrait du site www.hyundai-abo.de montrant le partenariat entre HYUNDAI et ViveLaCar en Allemagne

Pièce 1.3.2 — Traduction Google de la page www.hyundai-abo.de

Pièce 1.4 — Traduction Google de l'allemand d'un article sur le fournisseur ViveLaCar

Ces documents démontrent une offre de services légitimes sous le nom ViveLaCar.

Le Titulaire à un intérêt légitime sur le fondement de l'Article R20-44-46 alinéa 2

Cet article R20-44-46 alinéa 2 dispose :

Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine : – d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;

Selon l'article R20-44-46 constitue un fait caractérisant l'existence d'un intérêt légitime le fait d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom.

La société ViveLaCar est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés en Allemagne sous le nom ViveLaCar .

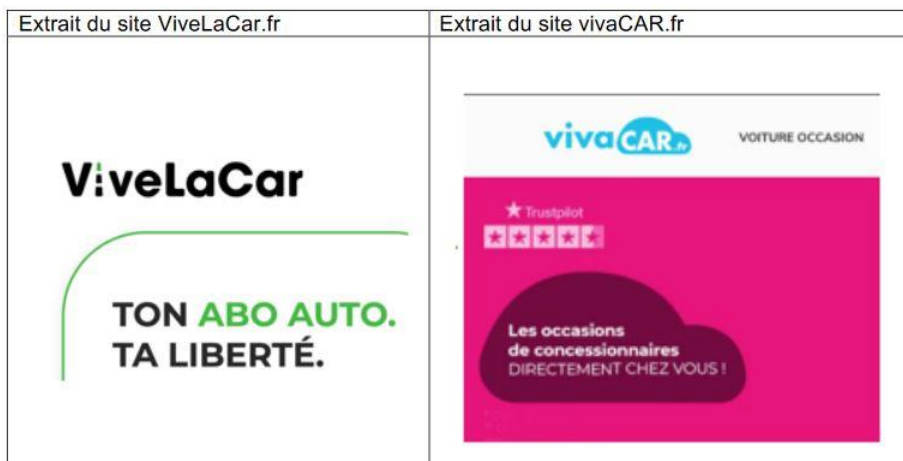
Le nom de domaine vivelacar.fr correspond donc à sa dénomination sociale. Elle a donc un motif légitime (voir pièce 2.1 : extrait en allemand et pièce 2.2 : traduction de l'extrait du registre du commerce et des sociétés allemand).

La société ViveLaCar exploite le nom de domaine « vivelacar.com » depuis de nombreuses années sans qu'il y ait la moindre contestation. Elle a donc un intérêt légitime à étendre son action en France (voir pièce 2.3 extrait whois du nom de domaine ViveLaCar.com et pièces 2.4 à 2.6 la facture du nom de domaine et sa traduction et une copie écran d'archive.org en date du 1er février 2021).

La pièce 1.1.1 montre que ViveLaCar est connu en France sous le nom ViveLaCar

Pièce 1.1.1 — Article du site tuningblog.eu du 26 mars 2021 (disponible sur la plateforme abo.renault.de) intitulé : « Nouvelle coopération : abonnement automobile de Renault et Vivelacar ! : Renault offrira à l'avenir à ses clients la possibilité de souscrire à un modèle Renault de manière simple et flexible à un tarif mensuel fixe. Le nouvel abonnement Renault est créé en collaboration avec le fournisseur ViveLaCar. Les clients peuvent souscrire leur abonnement voiture sur la plateforme abo.renault.de. [...] Six forfaits kilométriques différents de 200 à 2.500 kilomètres sont proposés, ceux-ci peuvent être changés chaque mois gratuitement. L'entrée est libre. Le contrat peut être résilié par l'abonné à tout moment avec un préavis de trois mois. »

Il n'y a aucune mauvaise foi, car les logos utilisés par la Requérante et la société ViveLaCar sont différents et ne peuvent être confondus comme cela a été démontré dans l'introduction à laquelle il est fait référence et qui ne sera pas dupliqué ici.



Les deux sites sont extrêmement différents. L'un se caractérise par la couleur verte et noire et l'autre par les couleurs bleu et rose.

Force est de constater qu'il n'y a ni concurrence entre les services puisque les prestations sont différentes et qu'en tout état de cause, les logos et couleurs sont extrêmement différents.

La société ViveLaCar agit de bonne foi et construit elle-même son marché par des accords avec les constructeurs automobiles et un savoir-faire propre. Elle ne recherche aucunement à bénéficier d'une confusion avec un site inactif en 2013 et 2014 (voir extrait archive.org pièce 3) dont l'activité ou la notoriété ne sont pas démontrés.

Aucune réputation ou renommé n'est rattachée au nom de domaine vivaCAR.fr ou à la marque VIVACAR, ces signes sont constitués d'éléments banaux et non distinctifs qui ne sont pas appropriables.

[Liste des pièces] ».

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 Requéant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéant, le Collège constate que le nom de domaine <vivelacar.fr> est similaire :

- A la marque verbale française « VIVACAR » du Requéant, numéro 3419800 enregistrée le 30 mars 2006 et dûment renouvelée pour les classes 12 et 36 ;

- Aux noms de domaine du Requérant et notamment :
 - Le nom de domaine <vivacar.com> enregistré le 30 décembre 2005 ;
 - Le nom de domaine <vivacar.fr> enregistré le 18 avril 2006.

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 <vivelacar.fr> est similaire à la marque française antérieure « VIVACAR » du Requérant enregistrée le 30 mars 2006 et dûment renouvelée, car il est composé des termes de la marque auxquels sont ajoutées les deux lettres « el ».

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est 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 la preuve d'absence d'intérêt légitime

Le Collège constate que :

- Le Titulaire est la société allemande ViveLaCar GmbH, spécialisée dans le domaine de la mise à disposition de véhicules par abonnement ;
- Le Titulaire démontre qu'il exploite le nom « ViveLaCar » et le nom de domaine <vivelacar.fr> pour une offre de service d'abonnement automobile en partenariat avec des constructeurs automobiles.

Au vu des pièces apportées par le Titulaire, le Collège constate que le nom de domaine <vivelacar.fr> est utilisé dans le cadre d'une offre de biens et de services, en l'occurrence un service d'abonnement automobile sous l'enseigne « ViveLaCar ».

- Sur la preuve de la mauvaise foi

Le Collège constate que :

- Le Requérant, la société COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, est titulaire de la marque antérieure « VIVACAR », exploitée pour des produits tels que « véhicules automobiles » ;
- Le Requérant est également titulaire du nom de domaine antérieur <vivacar.fr> qu'il exploite pour proposer des offres de véhicules d'occasion en location avec options d'achat ;
- Le Requérant déclare que le nom de domaine <vivelacar.fr> est similaire à ses marques et noms de domaine antérieurs ;
- Le Requérant indique qu'il a « dès le 14 juin 2021, avant son activation, contacté [le Titulaire], afin de l'alerter sur le risque de confusion important résultant de l'exploitation de ce nom de domaine » ; cependant, il n'apporte aucune preuve au soutien de cette déclaration ;

- Le Titulaire produit plusieurs décisions de justice, rendues en matière d'appréciation de signes, pour contester la similarité entre les signes « VIVELACAR » et « VIVACAR » et écarter tout risque de confusion.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéran ne permettaient pas de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <vivelacar.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéran en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requéran n'avait pas apporté la preuve que le nom de domaine <vivelacar.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L.45-2 alinéas 1 et 2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de suppression du nom de domaine <vivelacar.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 7 décembre 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

