

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

arnould.fr

Demande n° FR-2022-02741



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société LEGRAND FRANCE

Le Titulaire du nom de domaine : La société NetTalk

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : arnould.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 30 avril 2015 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

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

Bureau d'enregistrement : SONEXO B.V.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 22 mars 2022 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 01 avril 2022.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marine CHANTREAU (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Marianne GEORGELIN (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 28 avril 2022.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <arnould.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 des pièces accessibles aux deux parties sur lesquelles le Collège s'appuiera afin d'étayer ses constatations au regard de l'argumentation.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« I) Introduction :

Le nom de domaine

Ce litige concerne le nom de domaine identifié ci-dessous :

> arnould.fr enregistré le 30 avril 2015 (Annexe 2), soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011.

Le bureau d'enregistrement auprès duquel le nom de domaine est enregistré est :

> SONEXO B.V

Edeseweg 52 6721 JX BENNEKOM

NEDERLAND

info@sonexo.nl

Le nom de domaine arnould.fr est actif et ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

Le nom de domaine arnould.fr redirige vers une page où il est mis en vente

(Annexe 3).

[capture d'écran]

Le demandeur

Le demandeur dans cette procédure est la société LEGRAND FRANCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Limoges sous le numéro 758 501 001.

Les coordonnées du demandeur sont :

> LEGRAND FRANCE

128 avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny

87000 LIMOGES

[téléphone et adresse mail]

Le représentant autorisé du demandeur dans cette procédure administrative est

(Annexe 1bis) :

> EBRAND FRANCE

11, Avenue de l'Opéra

75001 PARIS

[téléphone et adresse mail]

La société LEGRAND FRANCE est le spécialiste mondial des infrastructures électriques. LEGRAND FRANCE est titulaire d'un vaste portefeuille de marques nationales et internationales composées de "Arnould" (Annexe 4), telle la marque "ARNOULD" N°433688 enregistrée le 4 novembre 1977 et renouvelée (Annexe 4 bis).

Notre cliente possède également un large portefeuille de noms de domaine, comprenant notamment le domaine <arnould.com> enregistré le 14 octobre 1996 (Annexe 5).

Le domaine arnould.com est exploité par la la société LEGRAND FRANCE pour la vente de

ses produits de la gamme "Art d'Arnould" (Annexe 6).

[capture d'écran]

Le titulaire

Selon la base de données Whois du bureau d'enregistrement, le défendeur dans cette procédure est :

> NetTalk

[coordonnées complètes]

La société NetTalk ne semble pas détenir de site internet décrivant son activité.

Le domaine nettalk.nl redirige vers une page d'attente (Annexe 7).

[capture d'écran]

Aussi, la société NetTalk ne semble pas détenir de droits sur la chaîne de caractère <ARNOULD> (Annexe 8).

II) Fondements

La société LEGRAND FRANCE demande le transfert du nom de domaine arnould.fr dont l'enregistrement par son titulaire constitue une violation des dispositions de l'article L.45-2 2° du CPCE conformément aux dispositions du règlement SYRELI.

En effet, le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société LEGRAND FRANCE (a).

Aussi, le titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime (b).

Enfin, le titulaire agit de mauvaise foi (c).

a) Le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société LEGRAND FRANCE

LEGRAND FRANCE est un groupe international, leader mondial des produits et systèmes pour installations électriques et réseaux d'information.

LEGRAND FRANCE est propriétaire d'un important portefeuille de marques nationales et internationales composées de "ARNOULD" (Annexe 4).

Elle détient notamment, la marque internationale « ARNOULD » N°433688 enregistrée le 4 novembre 1977 par la société ÉTABLISSEMENT ARNOULD dont la propriété a été entièrement transmise à LEGRAND FRANCE en 2008 et renouvelée (Annexe 4 bis).

Ainsi, comme indiqué, LEGRAND FRANCE est aujourd'hui propriétaire d'un portefeuille de marques composées de "ARNOULD" enregistrées entre 1977 et 2019 et renouvelées, qu'elle exploite.

Le demandeur possède également un large portefeuille de noms de domaine, dont le nom de domaine <arnould.com> enregistré le 14 octobre 1996 lequel redirige vers la page dédiée aux produits de la gamme "Art d'Arnould" (Annexe 6), produits phares et hauts de gamme de LEGRAND FRANCE.

Ainsi, le nom de domaine <arnould.fr> est identique à la marque et identique aux noms de domaine détenus par la société LEGRAND FRANCE.

De plus, la marque "ARNOULD" exploitée par la société LEGRAND FRANCE est enregistrée et renouvelée dans les classes 6, 7, 9, 11 et 17.

En effet, la marque "ARNOULD" a été enregistrée dans le but de vendre des produits en lien avec l'électricité telles que des interrupteurs.

Nous notons que depuis son enregistrement, le titulaire du nom de domaine exploite le domaine arnould.fr en proposant des liens sponsorisés en liens avec ce secteur d'activité de la société LEGRAND FRANCE comme le montre une capture d'écran datant du 6 janvier 2022 (Annexe 9).

[capture d'écran]

La redirection ayant changé après qu'un courrier de mise en demeure a été envoyé au titulaire (Annexe 3 et 10).

La composition de ce nom de domaine ainsi que sa redirection sont donc de nature à porter à confusion avec les droits du demandeur.

Dès lors, le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de

la société LEGRAND FRANCE.

b) Le titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime

Plusieurs éléments montrent que le titulaire n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

En effet, la société NetTalk ne détient aucune marque "ARNOULD" (Annexe 8) et n'exploite pas le domaine dans le but de promouvoir une activité en lien avec cette dénomination.

Depuis son enregistrement, le nom de domaine est redirigé vers une page de liens sponsorisés grâce auxquels le titulaire se rémunère au click (Annexe 9).

Lorsque la société LEGRAND FRANCE a eu connaissance de cette activité et de cette atteinte à ses droits, elle a mandaté la société EBRAND FRANCE afin d'adresser au titulaire un courrier de mise en demeure de lui transférer le nom de domaine litigieux (Annexe 10).

Dans sa réponse, le titulaire n'indique pas en quoi il aurait un intérêt légitime dans l'enregistrement du nom de domaine litigieux (Annexe 11).

Au regard des éléments évoqués : l'absence de marque, la non exploitation en lien avec une activité, il semble que le seul but du titulaire était de revendre le nom de domaine au demandeur. C'est par ailleurs ce qu'il a tenté de faire au regard de la réponse reçue (Annexe 11).

En effet, c'est spontanément que la société NetTalk a proposé de vendre le domaine à la société LEGRAND FRANCE malgré l'énoncé du courrier de mise en demeure lequel demandait le transfert du nom en raison notamment de l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle.

Le titulaire n'a donc pas simplement enregistré le nom de domaine arould.fr à des fins de spéculation et d'investissement mais avait bien pour but de bloquer une marque existante avec comme but de le vendre par la suite au titulaire de marque.

De plus, le titulaire ne pouvait qu'avoir connaissance de la marque "ARNOULD" au moment où le nom de domaine litigieux a été enregistré car les enregistrements des marques "ARNOULD" par le demandeur n'existaient déjà à ce moment-là depuis de nombreuses années (Annexe 4, 4bis).

Même s'il n'est pas illégal d'enregistrer un nom de domaine dans le but de le revendre, cet achat ne peut avoir pour but de bloquer le nom à un titulaire de droits.

Dès lors, le titulaire n'avait d'autre intérêt que de revendre le nom de domaine au titulaire de la marque "ARNOULD". Il ne justifie donc pas d'un intérêt légitime.

c) Le titulaire agit de mauvaise foi

Plusieurs éléments montrent que le titulaire agit de mauvaise foi dans ce dossier.

Tout d'abord, le titulaire a enregistré le nom de domaine alors que des droits antérieurs existaient.

Pour rappel, la marque internationale "ARNOULD" désignant le BENELUX et de ce fait les Pays-Bas a été enregistrée le 4 novembre 1977.

La société LEGRAND FRANCE exploite la marque et le nom de domaine <arould.com> depuis le 14 octobre 1996 et ce à travers le monde et notamment aux Pays-Bas où le groupe LEGRAND est bien implantée et y vend ses produits.

En effet, en effectuant des recherches sur Internet, le terme "Arnould" renvoie systématiquement aux produits LEGRAND et à la gamme "ARNOULD"/"ART D'ARNOULD" (Annexe 12).

[capture d'écran]

Cela prouve par ailleurs qu'il ne s'agit pas d'un terme générique bien que le terme "arould" renvoie aux produits LEGRAND mondialement connus.

De plus, dès son enregistrement, le domaine arould.fr redirigeait vers une page de liens sponsorisés faisant référence aux produits ARNOULD vendus par LEGRAND FRANCE (Annexe 9).

Nous notons donc que cette redirection visait le demandeur et que le nom de domaine litigieux constitue une infraction sur sa marque en se rapportant à la même activité (principe de spécialité de la marque).

Le titulaire a donc enregistré le nom de domaine de mauvaise foi dans le but de gagner de l'argent profitant ainsi de la renommée du demandeur.

Au regard de ce qui précède, il semble que société NetTalk ne pouvait ignorer l'existence des produits et des droits antérieurs détenus par le demandeur.

D'ailleurs, la société LEGRAND FRANCE les lui a rappelé suite à la détection du nom de domaine litigieux (Annexe 10).

Suite à cette demande, et malgré le fait que la société LEGRAND FRANCE a apporté la preuve de ses droits, la société NetTalk a tout de même spontanément tenté de revendre le nom de domaine arould.fr à cette dernière (Annexe 11).

Cela prouve la mauvaise foi de la société NetTalk.

En conséquence, la société LEGRAND FRANCE demande le transfert du nom de domaine arould.fr dont l'enregistrement par son titulaire constitue une violation des dispositions de l'article L.45-2 2° du CPCE conformément aux dispositions du règlement SYRELI.

LEGRAND FRANCE

Représenté par EBRAND FRANCE

Annexes

Annexe 1 - Kbis LEGRAND FRANCE

Annexe 1 bis - POA Ebrand / LEGRAND

Annexe 2 - Whois arould.fr

Annexe 3 - redirection arould.fr

Annexe 4 - Marques "arnould" portfolio LEGRAND FRANCE

Annexe 4 bis- Certificat de marque ARNOULD & certificat de renouvellement

Annexe 5 - Whois arould.com

Annexe 6 - Art d'Arnould / prises et interrupteurs d'exception | Legrand

Annexe 7 - redirection nettalk.nl

Annexe 8 - WIPO Base de données mondiale sur les marques - aucun résultats pour un titulaire NetTalk et une marque ARNOULD.

Annexe 9 - redirection arould.fr au 6 janvier 2022

Annexe 10 - CL345 arould.fr / courrier de mise en demeure du 13/01/2022

Annexe 11 - réponse de Nettalk datant du 17/01/2022

Annexe 12 - "arnould" - Recherche Google (utilisation d'un VPN au pays-bas) ».

Le Requérent 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 Requérant

Au regard des certificats d'enregistrement et de renouvellement de marque (*annexe 4bis*) et de l'extrait de base whois (*annexe 5*) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <arnould.fr> est identique :

- À la marque française « ARNOULD » numéro 433 688 enregistrée le 04 novembre 1977 par les établissements ARNOULD et dûment renouvelée par le Requérant, la société LEGRAND FRANCE, le 04 novembre 2017 pour les classes 6, 7, 9, 11 et 17 ;
- Au nom de domaine <arnould.com> enregistré le 14 octobre 1996 par le Requérant.

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 <arnould.fr> est identique à la marque française antérieure « ARNOULD » numéro 433688 enregistrée le 04 novembre 1977 et dûment renouvelée par le Requérant.

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

• Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Collège constate que la recherche de marque « arnould » effectuée dans la base de données mondiale sur les marques ne permet d'identifier aucune marque appartenant au Titulaire, la société NetTalk (*Annexe 8*).

• Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège constate que :

- Le Requérant, la société LEGRAND FRANCE immatriculée le 21 juillet 1953 sous le numéro 758 501 001 au R.C.S. de Limoges a pour activité « *la fabrication, l'achat, la vente et la représentation commerciale d'appareillages électriques et de leurs composants de produits céramiques et plastiques de tous matériels ou outillages se rapportant à la fabrication ci-dessus* » (*Annexe n°1*) ;
- Le Requérant est notamment titulaire de la marque française antérieure « ARNOULD » numéro 433688, enregistrée le 04 novembre 1977 et dûment renouvelée, exploitée pour les produits et services de « *appareils électriques ; installations d'éclairage* » (*Annexe n°4bis*) ;
- Le Requérant est également titulaire du nom de domaine antérieur <arnould.com>, enregistré le 14 octobre 1996 (*Annexe n°5*) ;
- Le Requérant, dans le cadre de son activité, présente notamment sur son site web la référence haut de gamme Art d'Arnould pour prises et interrupteurs (*Annexe 6*) ;

- Les résultats obtenus après une recherche sur le terme « arnould » effectuée dans le moteur de recherche Google sont tous en lien avec les produits de la gamme « Arnould » du Requérant (*annexe 12*) ;
- Le nom de domaine <arnould.fr>, enregistré le 30 avril 2015 (*Annexe n°2*), est la reprise à l'identique des droits antérieurs du Requérant sur le terme « ARNOULD » aussi bien en tant que marque que nom de domaine ;
- La page d'écran fournie par le Requérant montre que le site web vers lequel renvoyait le nom de domaine <arnould.fr> le 06 janvier 2022 était une page parking présentant des liens hypertextes faisant notamment référence à l'activité du Requérant. On peut citer à titre d'exemple le lien « Interrupteur Arnould » (*Annexe 9*).

Le Collège a donc considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <arnould.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <arnould.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 <arnould.fr> au profit du Requérant, la société LEGRAND FRANCE.

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 9 mai 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

