

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

olangsiteofficiel.fr

Demande n° FR-2023-03383



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société OLANG S.P.A

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur X.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : olansiteofficiel.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 16 décembre 2022 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 16 décembre 2023

Bureau d'enregistrement : Hosting Concepts B.V. d/b/a Openprovider

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 03 mai 2023 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 19 mai 2023.

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), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 22 juin 2023.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <olansiteofficiel.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 Requérant 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 Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <olangsiteofficiel.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)

I. RECEVABILITE DE LA DEMANDE

Le Requérant est la société italienne OLANG S.p.A., immatriculée au registre du commerce de TREVISO – BELLUNO sous le numéro 81500B20BBE19615351, située Via Sile 5, Volpago del Montello (Treviso), 31040, Italie. Une copie du Registre de la chambre du commerce italienne, ainsi que sa traduction, sont fournies en ANNEXES 1 et 1BIS.

Dans le cadre de cette procédure, la société OLANG S.p.A est représentée par le cabinet de conseil en propriété industrielle IPSILON [coordonnées complètes] (ANNEXE 2), par l'intermédiaire de Madame B. (CPI N° [...]), qui dispose d'un pouvoir de représentation signé par la société requérante, sa cliente (ANNEXE 3).

En outre, conformément à l'article (I)(iv) des règlements Syreli et PARL Expert, « [...] La procédure se déroule en langue française [...] ». A ce titre le présent argumentaire, ainsi que les pièces justificatives fournies, seront présentés en langue française ou accompagnés d'une traduction.

II. INTERET A AGIR DU REQUERANT

Selon l'AFNIC, le Requérant dispose d'un intérêt à agir notamment si :

- Il détient un nom de domaine identique, quasi-identique ou similaire sous une autre extension au nom de domaine litigieux ;
- Il détient un nom de domaine quasi identique ou similaire sous la même extension que le nom de domaine litigieux ;
- Il détient une marque, une dénomination sociale, un nom patronymique ou pseudonymique, un titre de propriété (oeuvre, brevet, dessin et modèle etc.), une A.O.C. / A.O.P. similaire, identique ou quasi-identique au nom de domaine litigieux ;
- Il démontre avoir été titulaire du nom de domaine objet du litige (facture d'enregistrement à son nom, ancien extrait de la base Whois etc.).

En l'espèce, la société OLANG S.p.A (le Requérant) :

- Détient un nom de domaine identique ou quasi-identique sous une autre extension au nom de domaine litigieux (ANNEXES 4, 4BIS, 5 et 5BIS) ;
- Détient une marque identique ou quasi-identique au nom de domaine litigieux (ANNEXES 6 et 7) ;
- Détient une dénomination sociale identique ou quasi-identique au nom de domaine litigieux (ANNEXES 1 et 1BIS).

a. Sur l'existence d'un nom de domaine antérieur sous une autre extension

Le requérant est titulaire du nom de domaine <olang.it>, par l'intermédiaire duquel il

commercialise ses produits, à savoir, des chaussures de marche.

Ce nom de domaine a été réservé le 15 juillet 1999 et arrivera à expiration le 29 juin 2023. Une copie complète de la base Whois web-whois.nic.it mentionnant ces informations, ainsi que sa traduction, sont fournies en ANNEXES 4 et 4BIS. En outre, à toutes fins utiles, une attestation, émise par le registrar, ainsi que sa traduction, sont fournies en ANNEXES 5 et 5BIS. Le nom de domaine <olang.it> est également dûment exploité par le Requéant depuis plusieurs années, en témoigne les captures d'écran du site Wayback Machine permettant d'établir un usage continu du nom de domaine par le Requéant, antérieurement à la réservation du nom de domaine litigieux (ANNEXES 8, 8BIS et 8TER).

Le nom de domaine litigieux a été créé le 16 décembre 2022 (ANNEXE 9), soit à une date postérieure à celle du nom de domaine du requérant.

Le nom de domaine <olangsiteofficiel.fr> reprend à l'identique le terme OLANG, présent au sein du nom de domaine antérieur <olang.it>. Aussi, le nom de domaine litigieux constitue un nom de domaine identique, ou à tout le moins quasi-identique dans la mesure où les termes descriptifs « site officiel » ne permettent pas d'écarter, ni même de réduire, le risque de confusion entre les noms de domaine.

Compte tenu de ce qui précède, le requérant dispose d'un intérêt à agir puisqu'il détient « un nom de domaine identique, quasi-identique ou similaire sous une autre extension au nom de domaine litigieux ».

b. Sur l'existence de marques antérieures

Le requérant est titulaire des marques suivantes, en vigueur sur le territoire français :

- Marque de l'Union Européenne OLANG N° 000025783 déposée le 1er avril 1996, enregistrée le 4 janvier 2000 et dûment renouvelée en 2016, couvrant des « vêtements, chaussures et chapellerie » en classe 25 (ANNEXE 6) ;

- Marque internationale désignant la France OLANG N°586345 enregistrée le 10 avril 1992 et dûment renouvelée en 2022, couvrant des « vêtements, chaussures et chapeaux » en classe 25 (ANNEXE 7).

Le nom de domaine litigieux a été réservé le 16 décembre 2022 (ANNEXE 9), soit à une date postérieure aux dates d'enregistrement des marques listées ci-dessus.

Le nom de domaine litigieux <olangsiteofficiel.fr> reproduit à l'identique le signe OLANG, protégé par les marques antérieures du requérant. L'ajout des termes descriptifs « site officiel » ne fait que renforcer le risque de confusion, laissant penser qu'il s'agit du site officiel de la société OLANG S.p.A, ce qui est aggravé par le contenu frauduleux du site, témoin évident de la mauvaise foi de son titulaire (cf. infra).

Compte tenu de ce qui précède, le requérant dispose d'un intérêt supplémentaire à agir puisqu'il détient « une marque, similaire, identique ou quasi-identique au nom de domaine litigieux ».

c. Sur l'existence d'une dénomination sociale antérieure

Le requérant, la société OLANG S.p.A a été créée le 26 juin 1986 et est immatriculée au registre du commerce italien sous cette dénomination sociale depuis le 19 février 1996 sous cette dénomination sociale. Elle avait auparavant fait l'objet d'un enregistrement au Répertoire Economique et Administratif italien en date du 17 septembre 1986. (ANNEXES 1 et 1BIS)

Le nom de domaine litigieux a été réservé le 16 décembre 2022 (ANNEXE 9), soit à une date postérieure à la date d'immatriculation de la société OLANG S.p.A.

Le nom de domaine litigieux <olangsiteofficiel.fr> reproduit à l'identique le signe OLANG, protégé par la dénomination sociale du requérant. L'ajout des termes descriptifs « site officiel » ne fait que renforcer le risque de confusion, laissant ainsi penser qu'il s'agit du site officiel français de la société OLANG S.p.A.

Compte tenu de ce qui précède, le requérant dispose également d'un intérêt à agir puisqu'il détient « une dénomination sociale, similaire, identique ou quasi-identique au nom

de domaine litigieux ».

III. FONDEMENT DE LA DEMANDE

Aux termes de l'article L45-2, alinéa 2 du Code des postes et des communications électroniques, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou les noms de domaine supprimés lorsque « le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à des droits de Propriété Intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ».

C'est sur ce fondement que la société OLANG S.p.A demande le transfert du nom de domaine litigieux puisqu'il porte atteinte à ses droits de Propriété Intellectuelle antérieurs (cf. supra).

Il sera démontré ci-dessous que le titulaire du nom de domaine litigieux ne justifie d'aucun intérêt légitime et agit, de toute évidence, de mauvaise foi.

a. Preuve de l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

D'après les données transmises par l'AFNIC à la suite d'une demande de levée d'anonymat. Le titulaire du nom de domaine litigieux est M. X., résidant [adresse postale], Allemagne.

Il ressort des recherches effectuées sur la base de données TmView (ANNEXE 10) que ce Titulaire n'a aucun droit de propriété intellectuelle ou autre sur le signe « OLANG » ou « OLANG SITE OFFICIEL ».

Le Requérent n'a conféré aucun droit d'utilisation de ses marques ou de ses noms de domaine au Titulaire. Aussi, en réservant ce nom de domaine, le Titulaire tente sciemment d'attirer les Internauts qui souhaitent en réalité se rendre sur le site de OLANG S.p.A, en créant une confusion avec les marques et le site Internet de la Requérente.

Par ailleurs, même en l'absence de droit, le titulaire n'est pas connu sous un nom identique ou apparenté au nom de domaine litigieux, ni ne fournit de services ou n'a de relations commerciales avec la Requérente.

Le titulaire fait usage du nom de domaine litigieux avec une intention évidente de tromper le consommateur en se livrant à des actes de contrefaçon (cf. infra).

Il nuit, en outre, à la réputation du signe OLANG, sur lequel sont établis plusieurs droits détenus par le requérant (cf. supra).

Le Titulaire ne peut, par conséquent, justifier d'aucun intérêt légitime pour réserver et utiliser le nom de domaine litigieux.

b. Preuve de la mauvaise foi du Titulaire

Le nom de domaine litigieux renvoie sur un site reproduisant la marque du requérant à l'identique, pour commercialiser des produits identiques à ceux de la société OLANG S.p.A, à savoir des chaussures de marche (ANNEXE 11).

Ce faisant, le titulaire de ce nom de domaine se rend coupable du délit de contrefaçon puisqu'il reproduit à l'identique la marque de la société requérante, sans son autorisation.

Une copie du site internet <olang.it>, détenu par le requérant et tel qu'exploité à ce jour, est également jointe au présent argumentaire (ANNEXE 12) afin de prouver les actes de contrefaçon évidents auxquels se livre le titulaire du nom de domaine litigieux.

Par ce procédé frauduleux, le titulaire tente de commercialiser des produits contrefaisants au public, qui sera, de toute évidence, susceptible de penser que lesdits produits proviennent de la société OLANG S.p.A.

Ce site internet étant en langue française, les internautes français / francophones sont par conséquent susceptibles de croire que le site du Titulaire est le « site officiel » français de la Requérente.

La confusion engendrée dans l'esprit du public est nécessairement préjudiciable au requérant, qui de fait, peut voir une partie de sa clientèle captée.

En outre, dans la mesure où le titulaire est un contrefacteur avéré, il ne serait pas étonnant que ce-dernier se prête à des pratiques commerciales trompeuses ou frauduleuses, de

nature à porter préjudice à l'image de la société OLANG S.p.A.

Aucune des mentions légales obligatoires n'est d'ailleurs présente sur le site internet frauduleux, de sorte qu'il est impossible de déterminer l'identité de son titulaire (ANNEXE 13). Ces circonstances prouvent que l'utilisation du nom de domaine litigieux par son titulaire est incontestablement faite de mauvaise foi, voire avec une intention de nuire, et que le titulaire du nom de domaine ne pouvait ignorer l'existence des droits antérieurs du Requêteur en réservant et exploitant de la sorte le nom de domaine litigieux. Le Titulaire a, de toute évidence, choisi de reproduire ce signe afin de créer une confusion avec les droits du Requêteur et de détourner sa clientèle.

Compte tenu de ce qui précède, le requérant, par l'intermédiaire de son représentant, sollicite le transfert du nom de domaine litigieux.) ».

Le Requêteur a demandé, à titre principal, la transmission du nom de domaine et, à titre subsidiaire, sa suppression.

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 Requêteur

Au regard du rapport d'enregistrement du Requêteur, la société italienne OLANG S.P.A. (annexes 1 et 1 bis), de l'extrait de base whois (annexe 4) et des notices complètes de marques (annexes 6 et 7) fournis par le Requêteur, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <olangsiteofficiel.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requêteur, la société OLANG S.P.A. immatriculée le 19 février 1996 sous le numéro 01910710266 au Registre du commerce de Treviso – Belluno ;
- Au nom de domaine <olang.it> enregistré le 15 juillet 1999 par le Requêteur ;
- Aux marques du Requêteur et notamment :
 - La marque verbale de l'Union européenne « OLANG » numéro 000025783 enregistrée le 01 avril 1996 et dûment renouvelée pour la classe 25 ;
 - La marque verbale internationale en vigueur en France « OLANG » numéro 586345 enregistrée le 01 avril 1992 et dûment renouvelée pour la classe 25.

Le Collège a donc considéré que le Requêteur 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 <olangsiteofficiel.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque de l'Union européenne « OLANG » numéro 000025783 enregistrée le 01 avril 1996 et dûment renouvelée car il est composé de la marque « OLANG », reprise à l'identique, suivie des termes « site officiel », pouvant laisser croire aux internautes que le nom de domaine est bien celui du 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

Le Collège constate que :

- Le Requérant, la société OLANG S.P.A. immatriculée le 19 février 1996 sous le numéro 01910710266 au Registre du commerce de Treviso – Belluno a pour activité « *La fabrication de chaussures* » (annexe 1) ;
- Le Requérant est titulaire de marques antérieures et notamment la marque verbale de l'Union européenne « OLANG » numéro 000025783 enregistrée le 01 avril 1996 dûment renouvelée et protégée pour des produits de « vêtements, chaussures et chapellerie » (annexes 6 et 7) ;
- Le Requérant est également titulaire du nom de domaine <olang.it> enregistré le 15 juillet 1999 (annexe 4) qu'il utilise pour présenter son activité sur le web (annexes 8 et 12) ;
- Le Requérant déclare « *n' [avoir] conféré aucun droit d'utilisation de ses marques ou de ses noms de domaine au Titulaire* » ;
- Le nom de domaine <olangsiteofficiel.fr> a été enregistré le 16 décembre 2022 par Monsieur X. dont les coordonnées sont sous diffusion restreinte (annexe 9) ;
- Le nom de domaine <olangsiteofficiel.fr> est similaire aux marques antérieures « OLANG » du Requérant car il est composé de la marque « OLANG », reprise à l'identique, suivie des termes « site officiel », pouvant laisser croire aux internautes que le nom de domaine est bien celui du Requérant ;
- La page d'écran fournie par le Requérant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <olangsiteofficiel.fr> :
 - Propose à la vente des produits du Requérant ;
 - Reproduit la marque du Requérant (annexe 11).

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence et les droits du Requérant, faisait un usage commercial du nom de domaine <olangsiteofficiel.fr> et avait enregistré ledit nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur et avec intention de le tromper.

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 <olangsiteofficiel.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 <olangsiteofficiel.fr> au profit du Requérent, la société OLANG S.P.A.

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 26 juin 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

