

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

vivago-connect.fr

Demande n° FR-2023-03463



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société VIVAGO OY

Le Titulaire du nom de domaine : La société VIVAGO SAS

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : vivago-connect.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 02 février 2017 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 02 février 2024

Bureau d'enregistrement : SAS Ligne Web Services - LWS

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 22 juin 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 07 juillet 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 Sophie CANAC (membre suppléant), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Emilie TURBAT (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 03 août 2023.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

connect.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 sans les captures d'écran et mentions de bas de page]

« I. FAITS

A. Présentation de la société VIVAGO OY

La société VIVAGO OY, aussi connue sous le nom commercial « VIVAGO LTD », est une société finlandaise reconnue pour ses solutions de pointe dans le domaine de la santé et de la médecine préventive.

Ses solutions, commercialisées par VIVAGO OY ou par des distributeurs, sont utilisées par de nombreuses institutions dans l'Union européenne comme par exemple, en France, l'Armée du

Salut.

Aujourd'hui, la place d'envergure occupée par la société VIVAGO OY sur le marché de l'Union européenne est incontestable :

- La montre connectée « VIVAGO CARE » compte plus de 80.000 utilisateurs dans toute l'Union européenne ;

- Plus de 20.000 foyers sont équipés des solutions VIVAGO ;

- Plus de 900 établissements spécialisés sont équipés de ces solutions.

Pièce n°1 – Présentation de VIVAGO OY

Pièce n°2 – Certificat d'enregistrement de la société VIVAGO OY auprès du registre du commerce et de sociétés finlandais avec traduction anglaise et française

La société VIVAGO OY exploite en son nom propre les noms de domaine suivants :

- <<https://move.vivago.com>>

- <<https://www.vivago.com>>

Pièce n°3 – Captures d'écran des sites exploités par VIVAGO OY

B. Présentation de la société VIVAGO SAS

La société VIVAGO SAS a été créée en 2003 et est présidée par la société PLAJEDI, elle-même présidée par Monsieur Y.

VIVAGO SAS se présente comme l'« importatrice du produit Vivago, fabriqué par la société VIVAGO OY en Finlande ».

Ainsi, VIVAGO SAS se décrit toujours par référence à VIVAGO OY :

« [VIVAGO OY], certifiée ISO 9001 et ISO 13485 (médical) a reçu plusieurs récompenses internationales pour sa technologie IST Bodycode® et détient 26 brevets internationaux.

VIVAGO OY est une entreprise finlandaise à la pointe de la technologie, qui développe des applications permettant d'améliorer les conditions de vie.

Vivago SAS couvre le grand marché de la silver économie en établissement et à domicile.

»

Pièce n°4 – Présentation de VIVAGO SAS

Pièce n°5 – Extrait KBis de la société VIVAGO SAS

C. La distribution par VIVAGO SAS des produits de VIVAGO OY

La société VIVAGO SAS commercialisait les produits de la société VIVAGO OY sur le marché

français de 2003 jusqu'au 31 décembre 2022.

L'article 9 « Droits de propriété intellectuelle » du dernier contrat de distribution en date dispose

que : « Tous les enregistrements, autorisations, approbations, certificats et tests, qui sont requis pour la vente des Produit(s) sur le Territoire (ou en Suisse) et qui, une fois déposés et maintenus en vigueur, seront la propriété de Vivago, et les documents y afférents ou servant de preuve seront dès la fin du présent Contrat immédiatement remis à Vivago. Ceci inclus également les marques, les noms de domaine etc. qui inclus toute combinaison du nom Vivago ».

D. Présentation du Nom de domaine litigieux

Le domaine de premier niveau est .fr suivant reproduit le terme « VIVAGO » :

- <www.vivago-connect.fr> enregistré le 2 février 2017.

(ci-après le « Nom de domaine litigieux »)

Pièce n°6 – Fiche Whois du nom de domaine litigieux

VIVAGO OY n'est pas titulaire de ce nom de domaine. Ce dernier est exploité par la société VIVAGO SAS pour commercialiser les produits de VIVAGO OY :

[Capture d'écran du site www.vivago-connect.fr]

E. Rupture du contrat de distribution et refus de transmission du Nom de domaine litigieux

Conformément aux dispositions contractuelles et suivant préavis donné le 23 juin 2022, le contrat de distribution a pris fin le 31 décembre 2022.

Pourtant, en violation de l'article 9 dudit contrat de distribution, la société VIVAGO SAS n'a jamais cessé d'exploiter le Nom de domaine litigieux et n'en a jamais transmis la propriété à la société VIVAGO OY.

Aussi, par mise en demeure en date du 27 janvier 2023, VIVAGO OY rappelait à VIVAGO SAS que :

- VIVAGO SAS n'avait plus le droit d'utiliser la marque et le nom « VIVAGO » ;

- aux termes de l'article 9 du contrat de distribution, VIVAGO SAS avait l'obligation de transmettre à VIVAGO OY tous les enregistrements, autorisations, approbations, certificats et tests, qui sont requis pour la vente des Produit(s) sur le Territoire.

Pièce n°7 – Mise en demeure en date du 27 janvier 2023

VIVAGO SAS était ainsi mise en demeure de :

- cesser toute utilisation de la marque « VIVAGO » ;

- cesser toute exploitation de tous les sites reproduisant cette marque, dont vivagoconnect.fr ;

- transmettre à VIVAGO OY tous les enregistrements, autorisations, approbations, certificats et tests, qui sont requis pour la vente des Produit(s) sur le Territoire.

Pourtant, à ce jour, VIVAGO SAS continue d'exploiter le Nom de domaine litigieux et la marque

« VIVAGO ».

C'est dans ces conditions que la présente demande a été rendue impérative.

II. DISCUSSION

A. L'intérêt à agir de VIVAGO OY

VIVAGO OY est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le nom « VIVAGO ».

D'une part, VIVAGO OY est propriétaire des marques de l'Union européenne suivantes :

- Marque verbale « VIVAGO » n°002250900, déposée le 8 juin 2001 ;

- Marque verbale « VIVAGO » n°011326162, déposée le 7 novembre 2012 ;

- Marque verbale « VIVAGO eWELL » n°014812507, déposée le 20 novembre 2015 ;

- Marque verbale « VIVAGO MOVE » n°016676363, déposée le 4 mai 2017.
Ces marques sont dûment exploitées en masse par VIVAGO OY, et ce, sur tout le territoire de l'Union européenne.
Pièce n°8 – Fiches d'enregistrement et preuves d'exploitation des marques VIVAGO OY

D'autre part, VIVAGO OY exploite également les noms de domaine suivants reprenant le terme

« VIVAGO » :

- <<https://move.vivago.com>>

- <<https://www.vivago.com>>

Enfin, la société requérante exploite le terme « VIVAGO » dans ses dénomination sociale « VIVAGO OY » et nom commercial « VIVAGO LTD » qui figurent sur son extrait d'immatriculation et sur ses sites internet.

Or, le Nom de domaine litigieux :

- reproduit à l'identique et intégralement les marques antérieures de l'Union européenne « VIVAGO » n°002250900, « VIVAGO » n°002250900, « VIVAGO » n°011326162 et « VIVAGO eWELL » n°014812507 ;

- reproduit à l'identique et intégralement les noms de domaine exploités par VIVAGO OY ;

- reproduit intégralement la dénomination sociale et le nom commercial de VIVAGO OY.

En conséquence, le Nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits antérieurs de VIVAGO OY et le Collège devra considérer que VIVAGO OY a, partant, un intérêt à agir.

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

1. L'atteinte aux droits antérieurs de VIVAGO OY

Ainsi qu'il a été exposé, le Nom de domaine litigieux reproduit à l'identique les droits de VIVAGO OY :

- Les marques de l'Union européenne « VIVAGO » (n°002250900), « VIVAGO » (n°011326162), « VIVAGO eWELL » (n°014812507) et « VIVAGO MOVE » (n°016676363) ;

- Les noms de domaine de VIVAGO OY ;

- La dénomination sociale et le nom commercial de VIVAGO OY.

Dès lors, le Nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits antérieurs de VIVAGO OY.

2. L'absence d'intérêt légitime du titulaire du Nom de domaine litigieux

VIVAGO SAS n'est plus le distributeur de VIVAGO OY depuis le 31 décembre 2022, soit près de six mois et ne peut justifier d'un intérêt légitime :

- Elle a été informée de la fin de leur accord dès le 23 juin 2022 ;

- L'article 9 du contrat de distribution prévoyait de manière expresse que VIVAGO SAS avait l'obligation de transmettre à VIVAGO OY tous les enregistrements, autorisations, approbations, certificats et tests, qui sont requis pour la vente des Produit(s) sur le Territoire ;

- Le 27 janvier 2023, par le biais d'une mise en demeure, VIVAGO SAS a été rappelée à cette obligation contractuelle de transfert des Noms de domaine litigieux ;

- Puisqu'elle ne distribue plus les produits de VIVAGO OY, elle n'a aucun intérêt à exploiter le Nom de domaine litigieux, sauf à commercialiser de manière illicite les produits de VIVAGO OY.

VIVAGO SAS n'a donc aucun intérêt légitime à exploiter le Nom de domaine litigieux, faute d'autorisation, et viole les obligations contractuelles auxquelles elle était tenue.

3. La mauvaise foi du titulaire du Nom de domaine litigieux

Ainsi qu'il a été rappelé, VIVAGO SAS n'est plus affiliée à VIVAGO OY, et ce, depuis près de

six mois.

VIVAGO SAS a parfaitement connaissance du caractère antérieur des droits invoqués par VIVAGO OY.

En outre, l'absence de défèrement à l'obligation de transfert ne peut que s'analyser comme un acte de nuisance à l'exploitation de VIVAGO OY de ses produits sur le territoire français via son nouveau distributeur.

La preuve de la mauvaise foi de VIVAGO SAS est donc rapportée, celle-ci cherchant à tromper le consommateur et nuire à l'activité de VIVAGO OY.

* * *

Au vu de ce qui précède, l'enregistrement et l'exploitation du Nom de domaine litigieux ne respecte pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE et le Nom de domaine litigieux, à savoir <www.vivago-connect.fr>, devra être transféré à VIVAGO OY.».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine <vivago-connect.fr>

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 a constaté que certaines pièces fournies par le Requérant n'étaient pas en langue française.

Le Collège a donc décidé de les écarter de la discussion.

ii. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard de l'extrait du registre du commerce électronique finlandais de la société VIVAGO OY (annexe 2) et des notices complètes de marques (annexes 8) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <vivago-connect.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requérant, la société VIVAGO OY inscrite au registre du commerce électronique finlandais le 09 février 1994 sous le numéro 0967287-4 ;

- Aux marques du Requéranant et notamment :
 - La marque de l'Union européenne « VIVAGO » numéro 002250900 enregistrée le 09 juin 2001 et dûment renouvelée pour les classes 9 et 10 ;
 - La marque de l'Union européenne « VIVAGO » numéro 011326162 enregistrée le 07 novembre 2012 et dûment renouvelée pour les classes 9 ,10, 41, 42 et 44.

Le Collège a donc considéré que le Requéranant 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 Requéranant

Le Collège constate que le nom de domaine <vivago-connect.fr> est similaire aux marques antérieures du Requéranant et notamment à la marque de l'Union européenne « VIVAGO » numéro 002250900 enregistrée le 09 juin 2001 et dûment renouvelée car il est composé de la marque « VIVAGO » reprise à l'identique, suivie du terme générique anglais « connect » désignant l'action de s'unir par une connexion, de mettre en liaison plusieurs appareils et ainsi faire référence aux produits couverts par la marque du Requéranant à savoir des dispositifs de messagerie de sécurité pour les êtres humains.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéranant.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéranant 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 Requéranant, la société VIVAGO OY inscrite au registre du commerce électronique finlandais le 09 février 1994 sous le numéro 0967287-4 a pour activité « *le développement d'applications permettant d'améliorer les conditions de vie* » (annexes 2 et 4) et notamment la production de « *dispositifs de messagerie de sécurité pour les êtres humains, de surveillance et d'analyse des fonctions vitales humaines* » ;
- Le Requéranant déclare, sans apporter d'éléments en soutien, que :
 - « *Ses solutions, commercialisées par VIVAGO OY ou par des distributeurs, sont utilisées par de nombreuses institutions dans l'Union européenne comme par exemple, en France, l'Armée du Salut.* »
 - *La place d'envergure occupée par la société VIVAGO OY sur le marché de l'Union européenne est incontestable :*
 - *La montre connectée « VIVAGO CARE » compte plus de 80.000 utilisateurs dans toute l'Union européenne ;*
 - *Plus de 20.000 foyers sont équipés des solutions VIVAGO ;*
 - *Plus de 900 établissements spécialisés sont équipés de ces solutions.*
 - *La société VIVAGO OY exploite en son nom propre les noms de domaine suivants <https://move.vivago.com> ; <https://www.vivago.com> » ; cependant la capture d'écran communiqué ne permet pas d'attester que le Requéranant en est bien l'exploitant, voire le titulaire ;*
- Le nom de domaine <vivago-connect.fr> a été enregistré le 02 février 2017 par la société VIVAGO SAS ;

- Le Requérant déclare qu'un contrat de distribution a été conclu avec le Titulaire et que « suivant préavis donné le 23 juin 2022, le contrat de distribution a pris fin le 31 décembre 2022 » ; il déclare par ailleurs qu'« en violation de l'article 9 dudit contrat de distribution, la société VIVAGO SAS n'a jamais cessé d'exploiter le Nom de domaine litigieux et n'en a jamais transmis la propriété à la société VIVAGO OY » .

Le Collège est ainsi dans l'impossibilité de se prononcer au fond sur un litige opposant le Requérant et le Titulaire dans l'exécution de leurs relations contractuelles.

Par conséquent, le Collège a donc considéré qu'il ne pouvait pas se prononcer sur l'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R 20-44-46 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <vivago-connect.fr> au profit du Requérant, la société VIVAGO OY.

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 07 août 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

