



DÉCISION DE L'AFNIC

lesconvoitises.fr

Demande n° FR-2012-00098

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société ELZA

Le Titulaire du nom de domaine : Mme. Charlotte D. M. G.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : lesconvoitises.fr

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

Date d'anniversaire du nom de domaine : 16 décembre 2012

Bureau d'enregistrement : OVH

I. Procédure

Une demande déposée par le Requéranant auprès de l'AFNIC a été reçue le 21 mai 2012 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 :

- Le formulaire de demande est dûment rempli.
- Les frais de Procédure ont été réglés par le Requéranant.
- Le nom de domaine est actif.
- Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1er juillet 2011.
- 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 31 mai 2012.

Le Titulaire a adressé sa réponse à l'AFNIC le 31 mai 2012.

Le Collège SYRELI de l'AFNIC qui est composé de trois membres dont le Directeur Général de l'AFNIC et de deux membres titulaires (ci-après dénommé le Collège), s'est réuni pour rendre sa décision le 2 juillet 2012.

II. Argumentation des parties

i. Le Requéranant

Selon le Requéranant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <lesconvoitises.fr> par le Titulaire, est « *susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, et que 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 Requéranant a fourni les pièces suivantes :

- Copie des renseignements juridiques de la société ELZA immatriculée au R.C.S. de Lyon sous le numéro 423 027 523 et dont le nom commercial est « CONVOITISE » ;
- Photographie de l'enseigne du magasin « CONVOITISE » ;
- Copie du dépôt de la marque « CONVOITISE » enregistrée à l'I.N.P.I. de Lyon, le 16 juin 1999 sous le n° 99 798 356, par le Requéranant ;
- Extrait du BOPI 12/07 – VOL. I publiant le dépôt de la marque « LES CONVOITISES » enregistrée le 23 janvier 2012 sous le n° 12 3 890 878 par la société LES CONVOITISES ;
- Extrait Kbis de la société LES CONVOITISES immatriculée le 16 janvier 2012 sous le numéro 538 941 386 au R.C.S. de Paris ;
- Extraits de la base Whois relatifs aux noms de domaine « lesconvoitises.com » et « lesconvoitises.fr » appartenant à Charlotte D. M. G. ;
- Copie du courrier en date du 23 février 2012 émanant du cabinet d'avocat, représentant le Requéranant, à l'attention de Mesdames Charlotte et Clotilde D.M.G. dans lequel il est demandé au Titulaire du nom de domaine de procéder au retrait volontaire de la marque « LES CONVOITISES » n° 12 3 890 878, de modifier la dénomination sociale et le nom commercial « CONVOITISE » et de radier les noms de domaine « lesconvoitises.fr » et « lesconvoitises.com » ;
- Copie du courrier électronique émanant de Charlotte D.M.G. en réponse au courrier postal ci-dessus indiqué ;

- Copie de la déclaration de retrait de la marque « LES CONVOITISES » enregistrée le 23 janvier 2012 sous le numéro 12 3 890 878 par le Titulaire ;
- Copie du courrier électronique émanant de Charlotte D.M.G à l'attention du cabinet d'avocat représentant le Requéran ;
- Copie écran d'une page web du site www.ovh.com relative aux tarifs d'achat d'un nom de domaine en .fr.

Dans sa demande, le Requéran indique que :
[Citation complète de l'argumentation]

« I- Raisons de la violation: Faits et Intérêt à agir.

La requérante, ELZA, est un commerce de vente au détail de chaussures, dont le nom commercial et l'enseigne est CONVOITISE (Annexe 1).

Elle est titulaire de la marque française CONVOITISE n° 99 798 356, déposée le 16 juin 1999 (renouvelée en 2009) en classes 18 et 25 pour " Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie ; sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir), sacs de plage, cartables, mallettes, porte-documents, porte-feuilles. Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie." (Annexe 2).

La requérante a été contactée par téléphone début 2012 par Charlotte d. M. G., en qualité de présidente de la société LES CONVOITISES, récemment constituée, pour un commerce de détail d'habillement, qui lui a indiqué vouloir déposer et utiliser à titre de marque et de dénomination sociale le signe LES CONVOITISES pour des bijoux, vêtements et autres accessoires de mode.

Mademoiselle d. M. G. avait connaissance de la marque existante CONVOITISE n° 99 798 356 de la société ELZA et sollicitait son consentement pour le dépôt à titre de marque et l'usage à titre de marque et de dénomination sociale du signe LES CONVOITISES.

La société ELZA a opposé un refus ferme et définitif à une telle demande.

La Requéran a eu la surprise de constater courant février 2012 la publication de la demande d'enregistrement de marque LES CONVOITISES déposée par la société LES CONVOITISES auprès de l'INPI le 23 janvier 2012 sous le numéro 12 3 890 878 (Annexe 3) et de découvrir que les noms de domaine lesconvoitises.fr et .com avaient également été réservés au nom de Charlotte d. M. G. depuis le 16 décembre 2011 (Annexe 4).

La requérante a adressé le 23 février 2012 à la société LES CONVOITISES et sa présidente Charlotte D. M. G. une lettre de mise en demeure concernant le dépôt de marque française LES CONVOITISES n° 12 3 890 878 du 23 janvier 2012, la dénomination sociale LES CONVOITISES et les noms de domaine lesconvoitises.com et .fr, sollicitant le retrait de la marque, la modification de la dénomination sociale auprès du registre du Commerce et la radiation des noms de domaine lesconvoitises.fr et .com aux motifs de l'atteinte portée à ses droits de propriété intellectuelle sur le signe CONVOITISE en application des articles L 713-2, L713-3 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. (Annexe 5).

A cette mise en demeure, Charlotte D. M. G. a répondu par un e-mail du 19 mars 2012:

- " nous avons face à ses menaces décidé d'abandonner notre nom "Les Convoitises",
- " Nous trouvons abusif de nous demander de radier nos noms de domaine lesconvoitises.fr et lesconvoitises.com. Si elle avait voulu les protéger, elle aurait dû les acheter, nous en sommes maintenant propriétaires et lui proposons de lui transférer la propriété en lui vendant le .fr 1.500€ et le .com 2.500€." (Annexe 6).

Le dépôt français a été retiré en totalité auprès de l'INPI le 19 avril 2012 (Annexe 7, copie du formulaire de retrait total tamponné par l'INPI), en revanche pour les noms de domaine, la titulaire avait indiqué par un e-mail du 10 avril " si votre cliente voulait les protéger elle pouvait les racheter ou sinon nous les laisserons inutilisés tels quels jusqu'à ce qu'ils tombent dans le domaine public à la fin des 1 an de propriété pour nous." (Annexe 8).

La Requéran dispose donc au vu de ce qui précède un intérêt à agir.

II - Motifs de la demande-

Aux termes de l'article L 45-2 du Code des Postes et des Télécommunications Electroniques,

«dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est : 2° 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 ». Au vu de la position de Mademoiselle d. M. G., la requérante a engagé la présente procédure dans la mesure où elle estime que l'enregistrement du nom de domaine litigieux porte atteinte à ses droits de marque et de nom commercial.

1. Le nom de domaine « lesconvoitises.fr » porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la requérante.

Il est rappelé que se rend coupable de contrefaçon quiconque reproduit ou imite, sans autorisation, une marque enregistrée et utilise celle-ci en relation avec des produits ou services analogues à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée (articles L 713-2, L713-3 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle):

⊗ Article L713-2 du code de la propriété intellectuelle: " Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée."

⊗ Article L713-3 du code de la propriété intellectuelle " Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ."

La Requérante est propriétaire d'un enregistrement de marque et d'un nom commercial portant sur le nom CONVOITISE protégés et exploités en relation avec des produits d'habillement, chaussures et accessoires de mode et des services de vente y afférent.

Le nom de domaine contesté est "lesconvoitises.fr".

Il réalise l'imitation de la marque antérieure et du nom commercial CONVOITISE, lequel y est intégralement reproduit sans que l'ajout de l'article défini "Les", la marque du pluriel ou l'extension technique « .fr » permettent de supplanter le risque de confusion ou d'association qui ne peut manquer de naître dans l'esprit du public.

Le nom de domaine était destiné à assurer la promotion et la vente en ligne de produits d'habillement et accessoires de mode et donc à concurrencer directement l'activité de la requérante sous la marque et le nom commercial CONVOITISE.

Le nom de domaine contesté réalise ainsi la contrefaçon par imitation de la marque enregistrée de la Requérante au sens de l'article L713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.

2. Le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime et est de mauvaise foi:

Charlotte d. M. G. ne peut justifier d'aucun droit ni intérêt légitime dans le nom de domaine contesté puisqu'elle l'a réservé et maintenu en connaissance et donc en fraude des droits antérieurs existants de la Requérante.

De plus, elle a soumis la rétrocession de ce domaine à une offre de vente à un prix prohibitif au vu des frais de réservation, soit plus de 200 fois le prix du .fr chez OVH et sans explications visant à justifier un tel montant.

Vous trouverez en Annexe 9 un extrait du site d'OVH montrant que leur tarif habituel pour la réservation d'un .fr est de 6.99 EUROS.

La titulaire, et la société dont elle est présidente, ont accepté de renoncer à l'usage du signe LES CONVOITISES, ont procédé au retrait de la marque correspondante et ce n'est que par mauvaise foi qu'elle entend conserver le nom de domaine en vigueur jusqu'à l'expiration de la première année d'enregistrement alors que sa suppression se ferait sans autre frais ni conséquence pour elle puisqu'elle affirme par ailleurs ne pas vouloir développer de site correspondant.

En refusant de supprimer le nom de domaine litigieux, elle se rend coupable d'un usage passif de mauvaise foi, par rétention injustifiée du nom de domaine contesté.

Il est donc demandé au Collège d'ordonner la suppression du nom de domaine lesconvoitises.fr»

Le Requérant a demandé la suppression du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé sa réponse à l'AFNIC le 31 mai 2012.

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

- Copie du courrier postal émanant du Titulaire à l'attention du cabinet d'avocat représentant le Requéant dont l'objet porte sur l'accord du retrait de la marque « LES CONVOITISES » et de la modification de la dénomination sociale ;
- Réponse du cabinet d'avocat représentant le Requéant, au courrier ci-dessus indiqué.

Dans sa réponse, le Titulaire indique :

[Citation complète de l'argumentation]

« Suite à l'opposition de la société ELZA sur le nom de domaine lesconvoitises.fr, les gérantes de la société LES CONVOITISES souhaiteraient rectifier une information essentielle : les noms de domaine ainsi que la SAS LES CONVOITISES ont été déposés respectivement en décembre 2011 et en janvier 2012, antérieurement à la connaissance de la boutique "Convoitise" basée à Lyon. La Présidente Charlotte d. M. G. a contacté la gérante de la boutique bien après pour connaître son activité. Ayant vu que la cliente vendait exclusivement des chaussures, ce que la société LES CONVOITISES ne produisait pas, étant donné que son activité est centrée sur la production de pochettes et de bijoux et vendus uniquement sur Internet, la société LES CONVOITISES a maintenu son nom au vu des investissements financiers réalisés sur ce nom de marque et de société. Aujourd'hui la société LES CONVOITISES a accepté de radier sa dénomination sociale et son nom commerciale au vu des menaces de la gérante de la boutique "Convoitise" à Lyon. Toutefois, cette boutique n'ayant pas de site Internet et ne comptant pas en avoir (dixit la gérante), elles ne pensent pas qu'il puisse y avoir de concurrence réelle entre ses produits et les leurs, le circuit de distribution n'étant pas le même, la probabilité que leurs clients se croisent est très faible.

Ayant acheté les noms de domaine en décembre en toute liberté, les gérantes en sont maintenant propriétaires et ont proposé à cette dame de lui revendre. Elle ne semble pas être intéressée mais exige d'elles de les radier. Les gérantes ne comprennent pas le fondement de cette demande. Elles utilisent une adresse e-mail contact@lesconvoitises.com en attendant leur nouveau KBIS, puis elles créeront une nouvelle adresse professionnelle. Tous leurs contacts et fournisseurs ont pris l'habitude de leur écrire à cette adresse donc elles souhaiteraient la maintenir pour l'instant jusqu'à ce qu'elles n'en aient plus l'utilité. En ce qui concerne le prix des noms de domaines déjà réservés, que cette dame, sur OVH par exemple les prix des domaines réservés sont toujours beaucoup plus élevés que les prix des domaines libres. C'est comme cela que le marché des noms de domaine fonctionne. Souvent les prix sont exorbitants (> 10 000€). Leur demande leur paraissait honnête. C'est pour cela qu'il faut toujours se protéger un maximum et réserver les noms de domaine proches de son nom de marque. Aujourd'hui elles ne recherchent pas le conflit et veulent avancer sur des choses concrètes. Elles considèrent qu'elles ont fait beaucoup d'efforts humains et financiers pour contenter la gérante de la boutique "Convoitise" mais elles demandent un tout petit peu de tolérance pendant le temps de transition entre l'ancien et le nouveau nom »

III. 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 présent 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 Requérant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande :

- Le nom de domaine <lesconvoitises.fr> est similaire au nom commercial « CONVOITISE » du Requérant, la société ELZA.
- Le nom de domaine <lesconvoitises.fr> est similaire à la marque du Requérant « CONVOITISE » enregistrée le 16 juin 1999 sous le n° 99 798 356.

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 a constaté que le nom de domaine <lesconvoitises.fr > est similaire à la marque antérieure « CONVOITISE » du Requérant.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine <lesconvoitises.fr> était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

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 :

- le Requérant n'a pas autorisé le Titulaire du nom de domaine, Mlle Charlotte D.M.G. à :
 - enregistrer la marque « les convoitises »,
 - enregistrer la dénomination sociale « les convoitises ».
- Le Titulaire indique, sans le démontrer, utiliser le nom de domaine <lesconvoitises.fr> dans le cadre d'une offre de biens ou de services

- Sur la mauvaise foi du Titulaire :

Le Collège constate que :

- Le Titulaire du nom de domaine « lesconvoitises.fr » avait connaissance de la marque « CONVOITISE » dans la mesure où le Titulaire a sollicité le consentement du Requérant pour déposer la marque « LES CONVOITISES » et utiliser la dénomination sociale « LES CONVOITISES » ;
- Cette demande a été refusée expressément par le Requérant ;
- Bien que le Requérant ait émis un refus quant au dépôt de cette marque et à l'utilisation de cette dénomination sociale, le Titulaire du nom de domaine a procédé à l'enregistrement de la marque « LES CONVOITISES » et à l'immatriculation de la société « LES CONVOITISES » ;
- Le Titulaire a également procédé à l'enregistrement des noms de domaine <lesconvoitises.fr> et <lesconvoitises.com> ;
- Le Titulaire, au nom et pour le compte de la société « LES CONVOITISES », après échange de courriers avec le Requérant, et consciente du risque de confusion avec ce dernier a accepté de faire une demande de retrait de sa marque auprès de l'I.N.P.I. et de modifier sa dénomination sociale.
- Le Titulaire a toutefois refusé de supprimer son nom de domaine en proposant soit de le vendre au Requérant soit que ce dernier attende que le nom de domaine <lesconvoitises.fr> tombe dans le domaine public.

Le Collège a donc considéré que les pièces fournies par les Parties permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <lesconvoitises.fr> dans le but de profiter de la renommée de la société « ELZA » en créant une confusion dans l'esprit du consommateur. Le Collège conclut donc que le Requéant a fourni des éléments suffisant pour établir la mauvaise foi du Titulaire.

IV. Décision

Le Collège a décidé d'accorder la suppression du nom de domaine < lesconvoitises.fr >.

V. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (ix) 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) (viii) 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.

A Saint-Quentin en Yvelines, le 2 juillet 2012

Membres du Collège :

Mathieu WEILL
Isabel TOUTAUD
Loïc DAMILAVILLE

Rapporteur :

Floriane DUEL