



DÉCISION DE L'AFNIC

pvtistes.fr

Demande n°FR-2013-00404

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société YOODAC WEB AGENCY INC.

Le Titulaire du nom de domaine : La société ABC CONCEPT Multimédia

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : pvtistes.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 20 mars 2013 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 20 mars 2014

Bureau d'enregistrement : KEY-SYSTEMS GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 17 juillet 2013 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 Requérant.
- 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 30 juillet 2013.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 30 juillet 2013.

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 septembre 2013.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérent

Selon le Requérent, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <pvtistes.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 Requérent a fourni les pièces suivantes :

- Copie du passeport de Monsieur Mathieu L., Dirigeant de la société YOODAC WEB AGENCY INC. ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <pvtistes.net> enregistré par Monsieur Mathieu L. le 18 juillet 2005 ;
- Page « Conditions générales d'utilisation » du site <http://pvtistes.net> ;
- Attestation du statut juridique du 16 juillet 2013 de la société YOODAC WEB AGENCY INC. fondée sous les lois de la Province de l'Ontario au Canada le 23 avril 2009 sous le numéro 001788631 administrée et présidée par Monsieur Mathieu L. ;
- Kit media PVTISTES.NET ;
- Facture datée du 31 mars 2007 de la société 1&1 Internet adressée à Monsieur Mathieu L. pour des prestations relatives au nom de domaine <pvtistes.fr> ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <pvtistes.com> enregistré par Monsieur Mathieu L. le 30 avril 2008 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « PVTISTES.NET » n° 3622608 enregistrée le 14 janvier 2009 par Madame Julie M. et Monsieur Mathieu L. pour les classes 16 et 25 ;
- Notice complète de la marque française « PVTISTE » n° 3679148 enregistrée le 25 septembre 2009 par Madame Julie M. et Monsieur Mathieu L. pour les classes 36, 39 et 41 ;
- Capture d'écran de la page du site web vers laquelle renvoie le nom de domaine <pvtistes.fr> ;
- Page « Qui sommes-nous ? » du site www.immigrer.com ;
- Captures d'écran avec comparatif des pages d'accueil des sites www.immigrer.com, www.pvtistes.fr et www.pvtistes.net ;
- Captures d'écran de six sites web sur le travail et l'immigration au Canada renvoyant aux sites du Requérent et du Titulaire ;
- Captures d'écran de la page « On parle de nous » sur www.pvtistes.net ;
- Mise en demeure du 8 avril 2013 adressée par recommandé, lettre simple et courriel au Titulaire de transférer au Requérent le nom de domaine <pvtistes.fr> et d'en cesser la redirection vers www.immigrer.com ;

- Mise en demeure du 1er mai 2013 adressée par courriel au Titulaire de transférer au Requérant le nom de domaine <pvtistes.fr> et d'en cesser toute exploitation ;
- Mise en demeure du 2 mai 2013 adressée par recommandé, lettre simple et courriel au Titulaire de transférer au Requérant le nom de domaine <pvtistes.fr> et d'en cesser toute exploitation ;
- Avis de réception de recommandé ;
- Extrait de la base Whois au 8 avril 2013 et au 1^{er} mai 2013 du nom de domaine <pvtistes.fr> enregistré par le Titulaire le 20 mars 2013 ;
- Publicité pour immigrer.com et pvtistes.fr ;
- Résultats obtenus dans Google sur la requête « pvtistes » ;
- Procuration donnée par le Requérant à son avocat pour la procédure SYRELI.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

«1- Le requérant : M. Mathieu L., français ayant immigré au Canada, est titulaire du nom de domaine www.pvtistes.net enregistré le 18/07/2005, qu'il exploite via la société canadienne Yoodac Web Agency Inc., 81 Courcelette Road, Toronto M1N2T1, dont il est dirigeant (pièce n°1). Le site www.pvtistes.net constitue aujourd'hui le leader en France dans le secteur de l'information aux personnes souhaitant voyager grâce au « Programme Vacances-Travail », via des dossiers thématiques, des articles, des événements, des petites annonces, des offres d'emploi et une communauté extrêmement active sur ses forums (pièce n°2).2- Les droits invoqués : Le requérant était initialement titulaire du nom de domaine www.pvtistes.fr (pièce n°3), et est toujours titulaire du nom de domaine www.pvtistes.com (pièce n°4) qui redirige vers www.pvtistes.net, site exploité de manière continue depuis huit ans. Le requérant est également titulaire des marques « PVTistes.net » (n°3622608) et « PVTISTE » (n°3679148) enregistrées respectivement les 10/01/2009 et 30/10/2009 auprès de l'INPI (pièce n°5). L'élément dominant de ces marques et noms de domaine est le terme « PVTISTES » qui est un néologisme (« les bénéficiaires de PVT ») inventé en 2005 par le requérant pour nommer son site. 3- Le titulaire du nom de domaine contesté : L'un des principaux concurrents de www.pvtistes.net est le site www.immigrer.com dirigé par M. Laurent G. (pièce n°6). Ce dernier a réservé le 20/03/2013 le nom de domaine www.pvtistes.fr pour rediriger dans un premier temps vers le site www.immigrer.com. Il a depuis mis en ligne un site intitulé PVTistes.fr destiné à créer une confusion avec le site PVTistes.net (pièce n°7).4- La mauvaise foi et l'absence d'intérêt légitime du titulaire du nom de domaine contesté : Compte tenu de la concurrence directe existante entre le requérant et le titulaire, de la notoriété du site www.pvtistes.net sur ce marché déterminé, ainsi que des noms de domaine et marques précités, il est manifeste que le titulaire du site www.pvtistes.fr ne pouvait ignorer les droits du requérant existant sur ces signes. Le nom de domaine litigieux constitue une reproduction identique ou quasi identique des signes distinctifs protégés détenus par le requérant. Il est donc susceptible d'être confondu avec ceux-ci, dont il reprend jusqu'au pluriel. En outre le titulaire du nom de domaine litigieux n'a jamais daigné répondre aux diverses lettres de mise en demeure du conseil du requérant (pièce n°8) et a même modifié volontairement et renseigné des adresses manifestement inexactes le concernant en vue d'échapper à toute sanction (pièce n°9). Le requérant précise cependant que le nom de domaine litigieux ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extra judiciaire en cours. La mauvaise foi du Titulaire, qui a, tout au moins, été touché par les mises en demeure par e-mail, va aujourd'hui jusqu'à communiquer en même temps sous les noms d'immigrer.com et pvtistes.fr (pièce n°10).5- Grief du requérant : Conformément à l'article L45-2 2° du CPCE, le nom de domaine contesté porte atteinte au droit de propriété intellectuelle du requérant en ce qu'il est identique aux marques et aux noms de domaine de celui-ci. Il pointe vers un site dont l'unique but est de capter la clientèle du requérant. En effet, la réservation de l'extension en « .fr » de ce site ne peut que détourner un trafic manifestement destiné au site du requérant (pièce n°11). Le requérant demande donc que soit rendue une décision ordonnant que le nom de domaine www.pvtistes.fr soit supprimé.»

Le Requérant a demandé la suppression du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 30 juillet 2013.

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

- Résultats obtenus dans Google sur la requête « pvtistes » ;
- Capture des pages relatives au Pack Spécial PVT sur le site www.cfe.fr ;
- Capture de la page « Les PVTISTES et la résidence permanente » sur le site www.ofiicanada.ca ;
- Article du 2 avril 2010 « Offre aux PVTistes Français » publié sur le site www.lojiq.org ;
- Article « Récupération des taxes au Canada » publié sur le site www.whv.fr ;
- Capture de la page « Quels types d'emploi pour les PVTistes ? » sur le site www.pvtcanada.com ;
- Capture de la page « Le PVT : Qu'est-ce que c'est ? » accessible depuis la rubrique « PVTistes » sur le site <http://canadaetnous.wordpress.com/> ;
- Carte délivrée par le Ministère des affaires étrangères de la République française d'immatriculation consulaire à Montréal de Monsieur Laurent G. jusqu'au 1^{er} novembre 2005.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Le terme "PVTiste" ou "PVTistes" décrit l'action de partir à l'étranger en "Programme Vacances Travail", depuis 2004, ce terme a été largement utilisé sur notre site (immigrer.com, nom déposé en 1999), essentiellement par nos membres et nos participants, alors même que le nom de domaine "pvtistes.net" n'était pas encore enregistré (pvtistes.net a été enregistré en 2005). Il serait fantaisiste de croire que c'est "L'invention" d'une seule personne. Laurent G., citoyen français vivant au Canada et co-fondateur du site Immigrer.com décide en 2013 de déposer pvtistes.fr pour offrir cette plateforme spécifique répondant aux besoins de ce types d'expatriés sous le nom de domaine "pvtistes.fr" étant donné que 90% des PVTistes présentement sur immigrer.com sont d'origine française.

Pour immigrer au Canada, il existe plusieurs programmes dont le PVT que nous décrivons en détail et pour lequel une multitude d'informations et d'échanges sont disponibles sur Immigrer.com depuis sa création. Face à une forte demande et du fait de sa particularité, nous avons choisi de créer une autre entité distincte pour répondre à ce besoin spécifique. Le fait que le domaine "pvtistes.fr" ait été enregistré pendant un an puis abandonné par Mathieu L. en 2008 ne donne pas à notre sens pas un droit acquis permanent à cette personne, alors que ce nom de domaine était parfaitement disponible jusqu'en 2013 pour un usage adéquat tel que nous prévoyons le faire. Nous croyons également que le fait d'être bien présent dans les moteurs de recherche avec le terme "PVTistes" ne constitue pas non plus un droit exclusif d'usage au seul site "pvtistes.net". Dans la pièce jointe, nous avons mis en évidence que ce terme "PVTistes" est utilisé par des organismes gouvernementaux français tels que : l'OFII (Office Français de l'immigration et de l'intégration), la CFE (La Caisse des Français à l'étranger), April Mobilité ainsi que des organismes comme "L'OJIQ" (Office Jeunesse Internationaux du Québec) et bien d'autres, voir ci-joint. ».

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 présent Règlement,
Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

i. L'intérêt à agir du Requérant

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 <pvtistes.fr> est :

- Identique aux noms de domaine enregistrés par Monsieur Mathieu L., Administrateur et Président du Requérant, à savoir :
 - <pvtistes.net> enregistré le 18 juillet 2005 ;
 - <pvtistes.com> enregistré le 30 avril 2008 ;
- Quasi-Identique à la marque française « PVTISTE » n° 3679148 enregistrée le 25 septembre 2009 notamment par Monsieur Mathieu L., Administrateur et Président du Requérant ;
- Similaire à la marque française semi-figurative « PVTISTES.NET » n° 3622608 enregistrée le 14 janvier 2009 notamment par Monsieur Mathieu L., Administrateur et Président du Requérant.

Le Collège a donc considéré que le Requérant avait un intérêt à agir.

ii. L'éligibilité du Requérant

Par ailleurs, le Collège a noté que le Requérant, la société YOODAC WEB AGENCY INC. est immatriculée sous les lois de la Province de l'Ontario au Canada et qu'aucun élément dans le dossier ne permet d'identifier que le Requérant est éligible au regard de l'article L.45-3 du CPCE lequel dispose que :

« Peuvent demander l'enregistrement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau :

- Les personnes physiques résidant sur le territoire de l'Union européenne ;
- Les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne. ».

Néanmoins, en sollicitant la suppression et non la transmission du nom de domaine <pvtistes.fr>, le Requérant respecte l'article L.45-3 du CPCE; sur la base de son intérêt à agir, le Requérant peut donc demander la suppression du nom de domaine.

iii. 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 <pvtistes.fr> est quasi-identique à la marque française antérieure « PVTISTE » n° 3679148 enregistrée le 25 septembre 2009 notamment par Monsieur Mathieu L., Administrateur et Président du Requérant.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société YOODAC WEB AGENCY INC.

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

Au vu des pièces apportées par les Parties, le Collège a constaté que le nom de domaine <pvtistes.fr> était utilisé dans le cadre d'une offre de biens et de services, en l'occurrence des prestations d'informations et d'échanges à destination des internautes intéressés par le Programme

Vacances-Travail.

Le Collège a donc considéré que le Titulaire avait un intérêt légitime.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le nom de domaine <pvtistes.fr> est quasi-identique à la marque française antérieure « PVTISTE » n° 3679148 enregistrée le 25 septembre 2009 par Monsieur Mathieu L., Administrateur et Président du Requérant, la société YOODAC WEB AGENCY INC., notamment pour les produits et services de « assurances, éducation, formation, divertissement, production de films sur bandes vidéo, montage de bandes vidéo, services de photographies, organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs » ;
- La page d'écran fournie par le Requérant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <pvtistes.fr> est une page présentant des services couverts par la marque française antérieure « PVTISTE » du Requérant, notamment « Assurance », « Evènements », « Photos », « Vidéos » ;
- Lors de l'enregistrement du nom de domaine <pvtistes.fr> le 20 mars 2013, le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence du site du Requérant vers lequel renvoie le nom de domaine <pvtistes.net> enregistré depuis le 18 juillet 2005 et proposant des services dans le même secteur d'activités à ceux envisagés par le Titulaire.

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

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 <pvtistes.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accorder la suppression du nom de domaine <pvtistes.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.

A Saint-Quentin en Yvelines, le 2 septembre 2013

Membres du Collège :

Mathieu WEILL
Isabel TOUTAUD
Loïc DAMILAVILLE

Rapporteur :

Nathalie BOULVARD