



DÉCISION DE L'AFNIC

carrelette.fr

Demande n°FR-2013-00396

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société PRCI

Le Titulaire du nom de domaine : M. Pierre Z.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : carrelette.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 16 mai 2011

Date de renouvellement du nom de domaine : 16 mai 2013 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 16 mai 2014

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranr auprès de l'Afnic a été reçue le 2 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 Requéranr.
- 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 15 juillet 2013.

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

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 26 août 2013.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéranr

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

- Extrait de la base Whois du nom de domaine <carrelette.fr> enregistré sous diffusion restreinte le 16 mai 2011 ;
- Fiche de renseignement extraite du site web www.infogreffe.fr le 4 juin 2013 sur la société PRCI immatriculée le 18 janvier 1991 sous le numéro 330 813 726 au RCS de Montpellier ;
- Captures d'écran du 4 juin 2013 du site internet <http://prci.fr> relative à la société PRCI et à ses produits ;
- Capture d'écran du 2 juillet 2013 de la page contact du site internet www.carrelette.fr ;
- Formulaire de demande de divulgation de données personnelles du 13 octobre 2011 envoyé à l'Afnic et réponse de cette dernière datée du 20 octobre 2011 ;
- Notice complète de la marque française « LA CARRELETTE » n° 1679047 enregistrée le 3 mai 1990 par le Requéranr et régulièrement renouvelée pour les classes 6, 7 et 8 ;
- Décision DFR2011-0016 La société PRCI contre La SARL La Caleche rendue par le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI le 30 mai 2011 ;
- Captures d'écran du 13 octobre 2011 du site internet www.carrelette.fr ;
- Courrier de mise en demeure, adressé le 17 octobre 2011 à « IFDesign – Carrelette / Centre UBIDOCA », de transférer au Requéranr le nom de domaine <carrelette.fr> ;
- Capture d'écran du 6 juin 2013 du site internet www.ubidoca.com relative à la société UBIDOCA ;
- Courriel du 20 octobre 2011 d'envoi de la copie du courrier de mise en demeure du 17 octobre 2011 adressé à une adresse de contact sur le nom de domaine <carrelette.fr>;

- Courrier de mise en demeure, adressé le 8 novembre 2011 à «Carrelette / Ten Languedoc», de transférer au Requérant le nom de domaine <carrelette.fr> ;
- Mise en demeure, envoyée le 1^{er} mars 2013 par voies postale et électronique à M. Pierre Z., de transférer au Requérant le nom de domaine <carrelette.fr> ;
- Extrait du 2 juillet 2013 de la base Whois des noms de domaine enregistrés par le Requérant :
 - <lacarrelette.fr> le 26 octobre 2008,
 - <lacarrelette.com>, <la-carrelette.com> et <la-carrelette.fr> le 9 juin 2011 ;
- Catalogue « Coupe carreaux manuels » de PCRI ;
- Résultats obtenus après une recherche sur les termes « la carrelette » effectuée sur le site www.leroymerlin.fr le 4 juin 2013 ;
- Jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 25 avril 2013 « Association Française du Festival International du Film / Société La Palme d'Or et Monsieur Michel C. » ;
- Décision OPP 11-5469 / OT du 21 juin 2012 du Directeur Général de l'INPI statuant sur une opposition portant sur le signe verbal « la lettre verte » ;
- Résultats obtenus après une recherche de marque « CARRELETTE » en vigueur en France effectuée dans la base INPI le 21 juin 2013.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Nom de domaine objet de la plainte

La présente plainte concerne le nom de domaine CARRELETTE.FR créé le 16 mai 2011 et renouvelé le 16 mai 2012, à savoir postérieurement au 1er juillet 2011, date d'entrée en vigueur de la procédure SYRELI. [Annexe 1 – extrait de la base whois du nom de domaine CARRELETTE.FR].

Présentation du Requérant :

Créée en 1984 en France, la société PRCI devient en 2004 la filiale française du groupe américain QEP [Annexe 2 – fiche de la société PRCI sur www.infogreffe.fr]. Présent dans plus de soixante-dix pays à travers le monde avec quatorze filiales et une vingtaine de marques propres et dédiées, QEP s'impose comme le leader mondial dans le secteur de l'outillage pour l'industrie du carrelage et de la plomberie. [Annexe 3 – présentation du groupe QEP sur le site internet www.prci.fr]

La société PRCI commercialise notamment une gamme de coupes-carreaux manuelles sous la marque « LA CARRELETTE » qui est principalement commercialisée par les grandes enseignes françaises spécialisées dans le bricolage.

La vente des coupes-carreaux manuelles de la gamme « LA CARRELETTE » représente une part importante du chiffre d'affaires de la société PRCI. Le chiffre d'affaires réalisé au titre de la vente de la gamme « LA CARRELETTE » est en hausse constante [informations financières confidentielles].

Procédures antérieures au dépôt de la présente plainte :

La société PRCI avait tenté, en vain, de résoudre ce litige à l'amiable en contactant elle-même son exploitant courant la semaine 37 en 2011 aux coordonnées accessibles à l'adresse <http://www.carrelette.fr/Contact.htm> [Annexe 4 – capture d'écran].

N'ayant pas pu trouver une solution amiable, la société PRCI, par le biais de son conseil, a adressé à l'AFNIC en date du 13 octobre 2011 une demande de divulgation de données personnelles. [Annexe 5 – demande de levée d'anonymat].

Le conseil de la société PRCI a également adressé à la société IFDesign un premier courrier de

mise en demeure en date du 17 octobre 2011 [Annexe 6 – courrier de mise en demeure du 17 octobre 2011], mais dont la réception n'a pas eu lieu pour cause de refus. En effet, l'adresse postale du titulaire correspond à celle d'une société offrant des services de domiciliation d'entreprise, à savoir la société UBIDOCA [Annexe 7 – capture d'écran].

L'AFNIC a répondu à la demande de divulgation de données personnelles en date du 20 octobre 2011 nous permettant de confirmer l'identité du titulaire du nom de domaine CARRELETTE.FR, à savoir la société de droit anglais « IFDesign » [Annexe 8 – réponse de l'AFNIC à la demande de levée d'anonymat].

Plusieurs relances par courrier électronique ont eu lieu le 20 octobre 2011, le 26 octobre 2011 et le 3 novembre 2011 aux adresses communiquées sur le site internet www.carrelette.fr, à savoir [adresse]@carrelette.fr, et celle mentionnée au Whois, à savoir [adresse]@hotmail.com [Annexe 9 – courriers électroniques de relance].

Une relance par courrier recommandé a également été adressée à la société TEN LANGUEDOC qui, selon la société PRCI qui s'est entretenue avec elle, serait en relation avec le titulaire du nom de domaine litigieux IFDesign [Annexe 10 – courrier de mise en demeure du 8 novembre 2011].

Une ultime relance a été adressée le 1er mars 2013 aux adresses [adresse]@hotmail.com, [adresse]@carrelette.fr et [adresse]@ifdesign.org [Annexe 11 – courrier de mise en demeure] restée, à ce jour, sans réponse.

Arguments :

Au titre de l'article L 45-6 du code des Postes et des Communications Electroniques, « toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L 45-2 ».

L'article L 45-2 du CPCE dispose que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine par le titulaire peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsqu'il est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité.

1. Intérêt à agir

La société PRCI est titulaire de la marque nominale « LA CARRELETTE » déposée à l'INPI en date du 3 mai 1990, régulièrement renouvelée à chaque échéance, pour les classes 6, 7 et 8 et plus particulièrement pour les « outils et instruments à main entraînés manuellement ». [Annexe 12 – fiche de la marque française « LA CARRELETTE »]

La société PRCI est également le titulaire de plusieurs noms de domaine reprenant l'expression « LA CARRELETTE » comme il suit :

- LACARRELETTE.FR réservé le 26/10/2008 [Annexe 13a – extrait de la base whois] ;
- LACARRELETTE.COM réservé le 09/06/2011 [Annexe 13b – extrait de la base whois] ;
- LA-CARRELETTE.FR réservé le 09/06/2011 [Annexe 13c – extrait de la base whois] ;
- LA-CARRELETTE.COM réservé le 09/06/2011 [Annexe 13d – extrait de la base whois].

La société PRCI exploite régulièrement sa marque « LA CARRELETTE » dont la gamme entière est présentée en détail sur son site internet [Annexe 14 – présentation de la gamme « LA CARRELETTE » sur le site internet www.prci.fr] ainsi que dans son catalogue [Annexe 15 – extrait du catalogue officiel de la société PRCI, section « Coupe Carreaux Manuels »].

Les produits de la gamme « LA CARRELETTE » peuvent être facilement retrouvés, par exemple, chez Leroy Merlin [Annexe 16 – Recherche « la carrelette » sur le site internet <http://www.leroymerlin.fr>], mais également chez d'autres grandes enseignes spécialisées dans le

bricolage et notamment BRICOMAN, Mr Bricolage et Weldom.

Le nom de domaine CARRELETTE.FR est quasiment identique à la marque « LA CARRELETTE » de la société PRCI, la seule différence, de nature non significative, étant la simple soustraction de l'article défini « LA ».

La société PRCI dispose dès lors d'un intérêt à agir évident pour demander le transfert à son profit du nom de domaine CARRELETTE.FR.

2. L'atteinte aux droits du Requérant

Le nom de domaine litigieux CARRELETTE.FR est quasiment identique d'un point de vue visuel à la marque française « LA CARRELETTE » de la société PRCI. En effet, la seule omission de l'article défini « LA » ne permet pas de la différencier, et cela ni de point de vue visuel, ni de point de vue phonétique.

Voir sur ce point le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 avril 2013 qui devant se prononcer sur la ressemblance entre les signes « PALME D'OR » et « LA PALME D'OR » :

« La seule présence de cet article "la" précédant "palme d'or" constitue une différence non significative entre les signes et de nature à passer inaperçus aux yeux d'un consommateur moyen, de sorte que la dénomination sociale de la société en cause constitue une reproduction quasi servile de la partie nominale de la marque n°023157457. » [Annexe 17]

Voir également la décision du Directeur de l'INPI statuant sur l'opposition 11-5469 du 21 juin 2012 concernant la ressemblance des signes « LETTRE VERTE » et « LA LETTRE VERTE » dans les termes suivants « Qu'au sein du signe contesté, les termes LETTRE VERTE apparaissent dominants dès lors que le terme LA n'est qu'un simple article défini et se rapporte directement à l'ensemble LETTRE VERTE ; » [Annexe 18]

En outre, le nom de domaine CARRELETTE.FR donne accès à une boutique de vente en ligne de coupe carreaux, ce qui correspond précisément à une des activités de la société PRCI et très exactement à la spécialité de la marque « LA CARRELETTE » et les produits qu'elle désigne.

3. Absence d'intérêt légitime et mauvaise foi du Titulaire

Sur l'absence d'intérêt légitime

La société PRCI est propriétaire de la marque très ancienne « LA CARRELETTE » déposée dès le 3 mai 1990, soit il y a plus de 23 ans. Elle désigne une gamme de coupe-carreaux conçue, en partie, pour un usage par le grand public et à c'est pour cette raison que ces produits sont commercialisés principalement en grandes surfaces spécialisées.

La société PRCI n'a jamais autorisé le titulaire du nom de domaine CARRELETTE.FR à réserver ou à exploiter de noms de domaine reproduisant sa marque « LA CARRELETTE ». Le titulaire n'est ni un licencié de la marque « LA CARRELETTE », ni un distributeur de la société PRCI.

En effet, les coupes carreaux commercialisées sur la boutique de vente en ligne accessible à l'adresse www.carrelette.fr ne sont pas fabriquées par la société PRCI.

Le titulaire ne dispose d'aucun droit de marque sur l'expression « LA CARRELETTE » comme on peut le constater en effectuant une recherche de marques françaises à partir de l'expression « carrelette ». En effet, la seule marque identifiée dans les bases de l'INPI est celle de la société PRCI. [Annexe 19 – recherche « carrelette » sur le site de l'INPI]

Sur la mauvaise foi du titulaire

La mauvaise foi du titulaire est manifeste.

En effet, au jour de la réservation du nom de domaine CARRELETTE.FR, le titulaire, à l'évidence spécialisé dans la revente d'outils et ayant une bonne connaissance du domaine, ne pouvait ignorer ni l'existence de la société PRCI, ni d'une de ses marques ancienne et connue du public « LA CARRELETTE ».

Le nom de domaine CARRELETTE.FR donne accès à une boutique de vente en ligne de coupes-carreaux d'une marque autre que celle de la société PRCI, ce qui tend à démontrer l'intention de son titulaire de bénéficier de la notoriété de la marque « LA CARRELETTE » dans l'objectif de captiver un nouveau flux d'internautes et profiter indûment des investissements importants et anciens de la société PRCI au titre de l'exploitation de sa marque « LA CARRELETTE ».

En outre, la société PRCI avait contacté le titulaire du nom de domaine CARRELETTE.FR peu après sa réservation pour tenter de résoudre ce litige. N'ayant pas pu trouver une issue amiable dans ce litige, la société PRCI, par le biais de son conseil, a adressé de multiples courriers qui sont restés, à ce jour, sans aucune réponse.

Au vu de ce qui précède, la société PRCI sollicite la transmission à son profit du nom de domaine CARRELETTE.FR.»

Le Requéant 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 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 Requéant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <carrelette.fr> est quasi identique :

- À la marque française « LA CARRELETTE » enregistrée le 3 mai 1990 par le Requéant sous le numéro 1679047 ;
- Aux noms de domaine enregistrés par le Requéant :
 - <lacarrelette.fr> le 26 octobre 2008,
 - <lacarrelette.com>, <la-carrelette.com> et <la-carrelette.fr> le 9 juin 2011.

Le Collège a donc considéré que le Requéant 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 <carrelette.fr> est quasi identique à la marque française antérieure « LA CARRELETTE » enregistrée le 3 mai 1990 sous le numéro 1679047 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, la société PRCI.

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

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant déclare n'avoir jamais conféré de licence au Titulaire sur la marque française «LA CARRELETTE» numéro 1679047 ;
- Les pièces fournies par le Requérant permettent de constater que le Titulaire ne détient aucune marque « CARRELETTE ».

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant, la société PRCI est titulaire de la marque française « LA CARRELETTE » enregistrée le 3 mai 1990 sous le numéro 1679047 et exploitée notamment pour des produits tels que les outils et instruments à main entraînés manuellement avec en l'occurrence la présentation de coupe carreaux manuels LA CARRELETTE® sur le site Internet du Requérant ainsi que dans son catalogue de produits ;
- Les pages d'écran fournies par le Requérant montrent que le nom de domaine <carrelette.fr> propose des produits identiques à ceux couverts par la marque du Requérant à savoir des « Carrelette pro », « coupe carreaux » ainsi que des produits concurrents.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <carrelette.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 <carrelette.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accorder la transmission du nom de domaine <carrelette.fr> au profit du Requérant.

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 26 août 2013

Membres du Collège :

Mathieu WEILL
Isabel TOUTAUD
Loïc DAMILAVILLE

Rapporteur :

Nathalie BOULVARD