



## DÉCISION DE L'AFNIC

**xtraice.fr**

**Demande n° FR-2014-00619**

### **I. Informations générales**

#### **i. Sur les parties au litige**

Le Requérant : La société EXTRAICE S.L.

Le Titulaire du nom de domaine : La société GRANDS STADES

#### **ii. Sur le nom de domaine**

Nom de domaine objet du litige : xtraice.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 22 septembre 2009

Date de renouvellement du nom de domaine : 08 septembre 2013 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 08 septembre 2014

Bureau d'enregistrement : AMEN / Agence de Médias Numériques

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 19 mars 2014 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 03 avril 2014.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Mathieu WEILL (Directeur Général et Président du Collège), Isabel TOUTAUD et Loïc DAMILAVILLE (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 06 mai 2014.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <xtraice.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 les pièces suivantes :

- Délégation de pouvoir du Requérant à M. Adrian O. R. dont les conditions ont été précisées par acte notarié, lequel n'est pas fourni dans le dossier ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <xtraice.com> enregistré le 22 mai 2003 par le Requérant la société EXTRAICE SL ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <xtraice.fr> enregistré le 22 septembre 2009 par la société GRANDS STADES ;
- Première page du certificat d'enregistrement de la marque communautaire «XTRAICE» numéro 005947874, enregistrée le 02 mai 2008 ;
- Courrier postal daté du 5 juin 2008 émanant du cabinet d'avocats J. D. Nuñez à l'attention du Requérant accompagnant le certificat d'enregistrement de la marque communautaire « XTRAICE » numéro 5947874 ;
- Capture d'écran du site internet <http://www.patinoires-synthetique.com> ;
- Copie de la carte d'identification fiscale du Requérant, la société SARL EXTRAICE ;
- Certificat attestant que le Requérant est à jour de ses obligations fiscales ;
- Certificat de situation de cotisation envers la Sécurité sociale.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

**[Citation complète de l'argumentation]**

« L'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <xtraice.fr> par le Titulaire, est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité », 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)

1) Le Requérant dispose d'un intérêt à agir et justifie d'une atteinte à des droits de propriété intellectuelle.

Le Requérant a découvert que le nom de domaine XTRAICE.FR avait été réservé le 22 Septembre 2009 par un Titulaire (Grands Stades), indiquant être le distributeur exclusif en France de la marque

Xtraice, alors qu'il n'existe aucun contrat d'exclusivité entre la société Xtraice S.L et la société Grands Stades . Le nom de domaine est actif. Un extrait Whois du nom de domaine est joint en Annexe. (Capture d'écran - Annexe 2).

Le nom de domaine réservé est identique à la marque XTRAICE, dont est titulaire le Requéant. La marque Xtraice a été enregistrée à niveau européen par le requérant en date du 29/05/2007. (voir annexe 3 et 4 : Certificat de marque communautaire).

Ce nom de domaine xtraice.fr utilisé par le titulaire Grands Stades est tiré du nom de domaine xtraice.com dont est titulaire le requérant. (Capture d'écran - Annexe 1)

De plus, la société Grands Stades SAS, utilise sur la page web [www.xtraice.fr](http://www.xtraice.fr) le logotype d'Xtraice dont l'image est référencé au registre des marques communautaires par le requérant.

Par conséquent, le Requéant justifie d'un intérêt agir et d'une atteinte à des droits de propriété intellectuelle antérieurs au sens de l'article L. 45-2 du Code des Postes et des Communications électroniques.

## 2) Le Titulaire n'a pas d'intérêt légitime dans le nom de domaine

Le Titulaire du nom de domaine n'a pas de lien juridique avec le Requéant et ne bénéficie d'aucune autorisation lui permettant de faire usage du nom réservé, y compris à titre de nom de domaine.

Le Titulaire du nom de domaine ne dispose pas non plus de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux, la marque invoquée Xtraice ayant été enregistrée antérieurement au nom de domaine et à niveau européen. (voir annexe 3 et 4 : Certificat de marque communautaire).

Le Titulaire du nom de domaine n'exploite pas le nom de domaine dans le cadre d'une offre de biens ou de services qui soit conforme à une activité commerciale réelle et n'est ni connu sous un nom identique apparenté à ce nom de domaine.

Par conséquent, le Titulaire n'a pas d'intérêt légitime dans le nom de domaine.

## 3) Le titulaire agi de mauvaise foi

Le nom de domaine litigieux dirige les internautes vers la page web "<http://www.patinoires-synthetique.com/>" au nom de la société française GRANDS STADES SAS. (voir annexe 5 : patinoire capture d'écran patinoires-synthétiques.com).

En l'espèce, l'enregistrement par le Titulaire du nom de domaine Xtraice.fr pour exploiter une page internet sans rapport avec cette dénomination tend à montrer qu'il s'agit d'une détention frauduleuse visant uniquement à empêcher le Requéant d'utiliser un nom de domaine constitué de sa marque, qu'il pourrait lui être utile d'exploiter dans le cadre de son activité commerciale.

De plus, la société Grands Stades SAS n'a aucun lien, de quelque nature que ce soit, avec le Requéant et ne bénéficie d'aucune autorisation lui permettant de faire usage de la marque Xtraice. Du fait de son activité dans les revêtements de sols sportifs, elle serait même un concurrent potentiel du Requéant.

Ainsi, le Titulaire utilise le nom de domaine dans le seul but de détourner les internautes cherchant à accéder au site du Requéant et à utiliser sa renommée. En effet, la société Xtraice S.L est le fabricant leader mondial en fabrication et distribution de patinoires synthétiques et de ses accessoires, et est présent dans plus de 70 pays.

Cet usage démontre bien la mauvaise foi du Titulaire du nom de domaine et sa volonté de

bénéficiaire de la marque Xtraice afin d'en tirer un gain commercial en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec le Requérant ou de priver le Requérant de son droit légitime d'exploiter celle-ci dans la zone <.FR>.

En privant ainsi le Requérant de la faculté d'en disposer et en le contraignant à engager la présente procédure, le Titulaire se rend également coupable d'une rétention injustifiée et fautive, c'est-à-dire d'usage passif de mauvaise foi du nom de domaine contesté, bafouant ainsi les règles de comportement loyal en matière commerciale. Par conséquent, il résulte des développements qui précèdent que le Titulaire du nom de domaine a agi de mauvaise foi. Le Requérant demande donc la transmission du nom de domaine www.xtraice.fr. ».

Le Requérant 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 Requérant**

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège a constaté que l'acte notarié du 10 juin 2011 établissant le pouvoir de M. Adrian O. R., représentant du Requérant n'avait pas été fourni ; ainsi il n'est pas possible pour le Collège de d'identifier la validité de ce pouvoir pour la procédure en cours, ni les conditions qui s'y appliquent. Or, le Collège statue sur la demande dès lors que le Requérant démontre un intérêt à agir conformément aux articles (I) et (II) (vi) (b.) du Règlement.

Le Collège a donc considéré que le Requérant n'avait pas démontré son intérêt à agir en vue de la transmission du nom de domaine <xtraice.fr>.

## **V. Décision**

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <xtraice.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.

À Saint-Quentin en Yvelines, le 06 mai 2014

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

