



## DÉCISION DE L'AFNIC

**vuarnet.fr**

**Demande n° FR-2014-00553**

### **I. Informations générales**

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

Le Requérant : La société SPOROPTIC POUILLOUX SA

Le Titulaire du nom de domaine : La société EASY DOMAIN CONNECT LTD

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

Nom de domaine objet du litige : vuarnet.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 22 février 2013 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 22 février 2014

Bureau d'enregistrement : KEY-SYSTEMS GmbH

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 16 janvier 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 31 janvier 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 03 mars 2014.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

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

- Extrait Kbis du 24 novembre 2013 de la société SPOROPTIC POUILLOUX S.A. immatriculée le 14 mars 1977 sous le numéro 309 552 008 au R.C.S. de Paris ;
- Page écran du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <vuarnet.fr> ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <vuarnet.fr> enregistré par la société EASY DOMAIN CONNECT LTD le 22 février 2013 ;
- Notice complète de la marque française « VUARNET » enregistrée le 01 avril 1992 sous le numéro 92413033 par la société DELAFONTE et dûment renouvelée pour la classe 9 ; Ladite marque a fait l'objet d'une transmission totale de propriété le 12 novembre 2013 au bénéfice du Requérant, la société SPOROPTIC POUILLOUX ;
- Notice complète de la marque française « V VUARNET » enregistrée le 26 avril 1984 sous le numéro 1269831 par la société SPOROPTIC POUILLOUX S.A. et dûment renouvelée pour la classe 9 ; Ladite marque a fait l'objet d'une transmission totale de propriété le 12 novembre 2013 au bénéfice du Requérant, la société SPOROPTIC POUILLOUX ;
- Notice complète de la marque française « V VUARNET FRANCE » enregistrée le 29 juillet 1994 sous le numéro 94530937 par la société SPOROPTIC POUILLOUX S.A. et dûment renouvelée pour la classe 9 ; Ladite marque a fait l'objet d'une transmission totale de propriété le 12 novembre 2013 au bénéfice du Requérant, la société SPOROPTIC POUILLOUX ;
- Notice complète de la marque française « VUARNET EXTREME » enregistrée le 07 juin 1995 sous le numéro 95574540 par la société SPOROPTIC POUILLOUX S.A. et dûment renouvelée pour la classe 9 ; Ladite marque a fait l'objet d'une transmission totale de propriété le 12 novembre 2013 au bénéfice du Requérant, la société SPOROPTIC POUILLOUX ;
- Notice complète de la marque française « V VUARNET EXTREME » enregistrée le 25 octobre 1995 sous le numéro 95594220 par la société SPOROPTIC POUILLOUX S.A. et dûment renouvelée pour la classe 9 ; Ladite marque a fait l'objet d'une transmission totale de propriété le 12 novembre 2013 au bénéfice du Requérant, la société SPOROPTIC POUILLOUX ;
- Demande d'inscription de la transmission totale de propriété d'un acte affectant la propriété au Registre National des Marques datée du 12 novembre 2013 au bénéfice de la société SPOROPTIC POUILLOUX S.A. ;

- Capture d'écran des résultats fournis par le site internet <http://reversewhois.domaintools.com>
- Certificats d'enregistrement des marques étrangères du Requéant et notamment :
  - La marque canadienne « VUARNET » numéro TMA497,626 enregistrée le 22 juillet 1998 ;
  - La marque israélienne « VUARNET » numéro 83259 enregistrée le 30 décembre 1994 et dûment renouvelée ;
  - La marque sud-africaine « VUARNET » numéro 85/7521 enregistrée le 18 octobre 1985 et dûment renouvelée ;
  - La marque canadienne « VUARNET EXTREME » numéro TMA499,079 enregistrée le 24 août 1998 ;
- Certificat de renouvellement de la marque bahreïnienne « VUARNET » numéro 16286 enregistrée le 06 mai 2013 par le Requéant et dûment renouvelée ;
- Extraits de la base Whois pour les noms de domaine enregistrés par le Requéant, la société SPOROPTIC POUILLOUX S.A. :
  - <vuarnet.com> enregistré le 06 février 1997 ;
  - <vuarnet.net> enregistré le 02 décembre 1998 ;
  - <vuarnet.ru> dont les données sont illisibles ;
  - <vuarnet.com.ru> dont les données sont illisibles ;
  - <vuarnet.net.cn> enregistré le 31 octobre 2007 ;
  - <vuarnet.org.cn> enregistré le 31 octobre 2007 ;
  - <xn—bckuexd8a.asia> enregistré le 11 mars 1992 ;
  - <xn—jlqy4exxnm0b.asia> enregistré le 03 juillet 2012 ;
  - <xn—t60b74v2uf.asia> enregistré le 03 juillet 2012 ;
  - Nom de domaine dont l'extrait est rédigé en langue chinoise ;
  - <vuarnetusa.com> enregistré le 13 décembre 2012 ;
  - <vuarnet-extreme.com> enregistré le 07 octobre 1996 ;
  - <vuarnetsunglasses.com> enregistré le 01 mars 1999 ;
  - <vuarnetsunglasses.org> enregistré le 14 juillet 2010 ;
  - <buyvuarnetsunglasses.com> enregistré le 25 août 1999 ;
  - <vuarnet.net> enregistré le 02 décembre 1998 ;
- Page de l'enchère du site [www.sedo.fr](http://www.sedo.fr) pour le nom de domaine <vuarnet.fr>.

Dans sa demande, le Requéant indique que :

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

« 1. Le Nom de Domaine du Titulaire est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle.

Protégée en France depuis plus de quinze ans, les marques du Requéant bénéficient, en France et dans le monde, d'une grande renommée et d'un taux de reconnaissance important auprès des consommateurs.

Le Nom de Domaine du Titulaire reprend à l'identique les marques verbales du Requéant. Cette reprise à l'identique génère un important risque de confusion avec les marques et noms de domaine du Requéant. De plus, la reprise du signe Vuarnet est susceptible d'induire en erreur l'internaute sur l'affiliation du Titulaire au Requéant.

2. L'absence d'intérêt légitime du Titulaire

A la connaissance du Requéant, le Titulaire ne dispose d'aucun intérêt légitime concernant l'utilisation du signe VUARNET, à ce titre :

- Le Titulaire n'a aucun lien avec la société du Requéant et n'a pas été autorisé par ce dernier pour la reprise de la marque VUARNET ;
- Le Titulaire n'est pas connu sous un nom identique ou apparenté au signe Vuarnet.

### 3. La mauvaise foi du Titulaire.

Le Requéran a pu constater plusieurs éléments permettant d'établir la mauvaise foi du Titulaire. A ce titre, il doit être relevé que :

- Le Nom de Domaine du Titulaire présente une page « parking », proposant des liens commerciaux vers des sites offrant des produits de la marque du Requéran et des produits similaires aux produits commercialisés par le Requéran (voir copie d'écran du site et notice Whois en Annexe 2) ;

- La présence de liens commerciaux semble indiquer que le Titulaire utilise un service de « pay per click » lui permettant de profiter indument de la notoriété de la marque du Requéran en monnayant les clicks des internautes ;

- Le Titulaire n'utilise pas le Nom de Domaine vuarnet.fr dans le cadre d'une offre de biens ou de services. Le Titulaire ne semble pas avoir entrepris de démarches sérieuses afin d'exploiter le Nom de Domaine ;

- Selon l'outil d'annuaire inversé de nom de domaine (Whois inversé disponible sur le site <http://reversewhois.domaintools.com/>), le Titulaire est propriétaire de 8236 (huit mille deux cent trente-six) noms de domaine (Annexe 6- Whois inversé de la société EASY DOMAIN CONNECT LTD) ;

- Le Titulaire a mis le Nom de Domaine aux enchères sur le site sedo.com, une plateforme spécialisée dans l'achat, la vente et le parking de nom de domaine. Le site sedo.com propose ainsi la vente aux enchères du Nom de Domaine au prix minimum de 975 euros (neuf cent soixante-quinze euros). Cette estimation se fonde sur un ensemble de statistiques permettant d'évaluer la valeur du terme VUARNET inséré dans un nom de domaine (Annexe 7- Mise aux enchères et évaluation de la valeur du nom de domaine Sedo.com) ;

- Parmi les critères utilisés pour déterminer la valeur du nom de domaine, il est fait mention de l'ancienneté des noms de domaines vuarnet.com et vuarnet.net appartenant au Requéran. D'où il suit (i) que le Titulaire ne pouvait ignorer les droits antérieurs du Requéran et notamment ses droits de propriété intellectuelle sur le signe VUARNET (ii) que le Titulaire profite indument de la notoriété de la marque du Requéran et de l'antériorité des noms de domaine de celui-ci ;

L'ensemble de ces éléments tendent à indiquer que le Titulaire est un « professionnel » de l'achat revente de nom de domaine dont l'activité consiste à acquérir des noms de domaine tel que vuarnet.fr dans le seul but de les revendre. Dans ce contexte, il apparait donc que le Titulaire a fait preuve d'une mauvaise foi caractérisée lors de l'acquisition du Nom de Domaine.».

Le Requéran 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 Requéran**

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéran, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <vuarnet.fr> était :

- Identique à la marque française « VUARNET » enregistrée le 01 avril 1992 sous le numéro 92413033 par la société DELAFONTE et dûment renouvelée pour la classe 9 ; Ladite marque a fait l'objet d'une transmission totale de propriété le 12 novembre 2013 au bénéficiaire du Requéran, la société SPOROPTIC POUILLOUX ;
- Similaire aux marques du Requéran et notamment :
  - o La marque française « V VUARNET » enregistrée le 26 avril 1984 sous le numéro 1269831 par la société SPOROPTIC POUILLOUX S.A. et dûment renouvelée pour la classe 9 ; Ladite marque a fait l'objet d'une transmission totale de propriété le 12 novembre 2013 au bénéficiaire du Requéran, la société SPOROPTIC POUILLOUX ;
  - o La marque française « V VUARNET FRANCE » enregistrée le 29 juillet 1994 sous le numéro 94530937 par la société SPOROPTIC POUILLOUX S.A. et dûment renouvelée pour la classe 9 ; Ladite marque a fait l'objet d'une transmission totale de propriété le 12 novembre 2013 au bénéficiaire du Requéran, la société SPOROPTIC POUILLOUX ;
  - o La marque française « VUARNET EXTREME » enregistrée le 07 juin 1995 sous le numéro 95574540 par la société SPOROPTIC POUILLOUX S.A. et dûment renouvelée pour la classe 9 ; Ladite marque a fait l'objet d'une transmission totale de propriété le 12 novembre 2013 au bénéficiaire du Requéran, la société SPOROPTIC POUILLOUX ;
  - o La marque française « V VUARNET EXTREME » enregistrée le 25 octobre 1995 sous le numéro 95594220 par la société SPOROPTIC POUILLOUX S.A. et dûment renouvelée pour la classe 9 ; Ladite marque a fait l'objet d'une transmission totale de propriété le 12 novembre 2013 au bénéficiaire du Requéran, la société SPOROPTIC POUILLOUX ;
- Identique aux noms de domaine enregistrés par le Requéran et notamment :
  - o <vuarnet.com> enregistré le 06 février 1997 ;
  - o <vuarnet.net> enregistré le 02 décembre 1998 ;
  - o <vuarnet.net.cn> enregistré le 31 octobre 2007 ;
  - o <vuarnet.org.cn> enregistré le 31 octobre 2007.

Le Collège a donc considéré que le Requéran 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 Requéran**

Le Collège a constaté que le nom de domaine <vuarnet.fr> était identique à la marque française antérieure « VUARNET » enregistrée le 01 avril 1992 sous le numéro 92413033 par la société DELAFONTE et dûment renouvelée pour la classe 9 ; Ladite marque ayant fait l'objet d'une transmission totale de propriété le 12 novembre 2013 au bénéficiaire du Requéran, la société SPOROPTIC POUILLOUX.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéran, la société SPOROPTIC POUILLOUX S.A.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéran 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 du Titulaire

Le Collège a constaté que le Titulaire :

- Ne détient aucune autorisation pour utiliser les marques du Requéant, ni pour exploiter le nom de domaine <vuarnet.fr> ;
- N'a aucun lien avec le Requéant.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requéant, la société SPOROPTIC POUILLOUX S.A. est notamment titulaire de la marque française antérieure «VUARNET » enregistrée le 01 avril 1992 sous le numéro 92413033 et exploitée pour des produits et services d' « optiques, et notamment masques de ski, étuis à lunettes, verres de lunettes, verres de contact etc. » ;
- La page d'écran fournie par le Requéant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <vuarnet.fr> est une page parking présentant :
  - Des liens hypertextes faisant référence à l'activité du Requéant et aux produits et services couverts par sa marque. On peut citer à titre d'exemple les liens « masques de ski », « vuarnet lunettes », « vuarnet sunglasses catalog » etc. ;
  - Des liens hypertextes faisant référence à des concurrents du Requéant. On peut citer à titre d'exemple les liens « Lunette Bollé », « Lunettes solaires RayBan », « Lunettes Oakley discount » etc. ;

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <vuarnet.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requéant 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 <vuarnet.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

## **V. Décision**

Le Collège a décidé d'accepter la transmission du nom de domaine <vuarnet.fr> au profit du Requéant.

## **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 03 mars 2014

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

