



## DÉCISION DE L'AFNIC

**renaissance-bienetre.fr**

**Demande n° FR-2014-00663**

### **I. Informations générales**

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

Le Requérant : La société RENAISSANCE HOTEL HOLDINGS, INC.

Le Titulaire du nom de domaine : La société ALBUM

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

Nom de domaine objet du litige : renaissance-bienetre.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 30 juillet 2013 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 30 juillet 2014

Bureau d'enregistrement : 1&1 Internet AG

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 22 avril 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 06 mai 2014.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 22 mai 2014.

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 10 juin 2014.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <renaissance-bienetre.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 :

- Notice complète de la marque communautaire « RENAISSANCE », en vigueur en France, numéro 771980 enregistrée le 13 mars 1998 par le Requérant et régulièrement renouvelée pour les classes 35, 39, 41 et 42 ;
- Notice complète de la marque communautaire «R RENAISSANCE », en vigueur en France, numéro 8799504 enregistrée le 08 janvier 2010 par le Requérant pour les classes 36, 41 et 43 ;
- Notice complète de la marque française « R RENAISSANCE ESPACE BIEN-ETRE » numéro 4035862 enregistrée le 30 septembre 2013 par Madame Marie-France G. et ayant fait l'objet d'un retrait total le 27 janvier 2014 ;
- Extrait du 18 avril 2014 de la base Whois du nom de domaine <renaissance-bienetre.fr> enregistré le 30 juillet 2013 par la société ALBUM ;
- Extrait du 18 avril 2014 de la base Whois du nom de domaine <renaissancehotels.com> enregistré le 24 octobre 1996 par la société Marriott International Inc ;
- Jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 18 février 2009.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

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

« I- L'enregistrement du nom de domaine « renaissance-bienetre.fr » par le Titulaire porte atteinte aux droits de propriété industrielle de la requérante (A) et justifie de son intérêt à agir à l'encontre du Titulaire (B).

II- Le Titulaire ne justifie d'aucun intérêt légitime (A) et agit de mauvaise foi (B).

(Article L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques).

I- Atteinte portée aux droits et intérêt à agir du requérant.

A/ Droits de propriété industrielle du requérant.

Le requérant est propriétaire d'une chaîne d'hôtels à l'enseigne RENAISSANCE au sein desquels sont pratiqués des soins du corps et salons de beauté.

On peut trouver la liste de tous les hôtels renaissance en suivant le lien suivant : <http://www.marriott.fr/renaissance-hotel/travel.mi>

Rien qu'en France il existe 6 hôtels RENAISSANCE

Le requérant est par ailleurs titulaire des marques communautaires suivantes :

- RENAISSANCE n° 771980 en date du 13 mars 1998 (cette marque protège les services de soins corporels et salons de beauté)

- R RENAISSANCE n° 8799504 en date du 8 janvier 2010 (cette marque protège les services de remise en forme)

(Marques communautaires en Annexe B)

Le requérant est également titulaire du nom de domaine suivant :

- <http://renaissance-hotels.marriott.com>

(Extraits Whois Annexe C)

Ces marques et nom de domaine sont utilisés pour la promotion et vente des services du requérant, c'est-à-dire des services hôteliers et de salons de beauté.

B/ Intérêt à agir du requérant

La société Renaissance Hotel Holdings Inc est la seule détentrice de droits sur les marques communautaires RENAISSANCE pour des services d'hôtels et de salons de beauté.

L'usage quotidien de ces marques soit en référence sur les sites internet soit dans ses hôtels ont permis de lui donner une notoriété importante dans le domaine des hôtels de luxe permettant d'être hébergé mais aussi de bénéficier de soins du corps (spas et salons de beauté).

Le nom de domaine renaissance-bienetre.fr constitue la reproduction à l'identique des marques enregistrées du requérant, l'adjonction du terme « bienetre » ou de l'extension technique « .fr » ne permettent pas d'écarter le risque de confusion ou d'association qui peut naître dans l'esprit du public.

Ce risque de confusion est d'autant plus important que le terme « bienetre » renvoie aux services directement effectués par la requérante sous la marque RENAISSANCE.

Le titulaire du nom de domaine l'utilise pour la promotion de services concurrents qui sont de nature à tromper le public quant à leur provenance.

Le public pourrait penser que les services offerts sous le nom de domaine « renaissance-bienetre.fr » sont soit ceux du requérant soit lui sont liés.

L'utilisation non autorisée des marques RENAISSANCE du requérant liées à des services identiques à ceux qui sont protégés par ses marques enregistrées, constitue une contrefaçon qui justifie de l'intérêt à agir du requérant.

II- Le Titulaire ne justifie d'aucun intérêt légitime et a agit de mauvaise foi.

A / Absence d'intérêt légitime du titulaire

Renaissance Hotel Holdings Inc étant la seule détentrice des droits sur les marques communautaires, le titulaire du nom de domaine litigieux n'a jamais été autorisé à enregistrer « renaissance-bienetre .fr » ni à l'utiliser dans un but frauduleux.

B/ Mauvaise fois du titulaire

Il existe un faisceau d'indices permettant de caractériser la mauvaise foi du titulaire :

- Le titulaire avait auparavant déposée une demande de marque française R RENAISSANCE ESPACE BIEN ETRE et suite à la réclamation de la société Renaissance Hotel Holdings Inc (le requérant), le titulaire a accepté de procéder au retrait total de cette demande de marque. (Annexe C Marque retirée).

- Ceci démontre que le titulaire était conscient qu'il existait un risque de confusion entre sa demande de marque et les marques enregistrées du requérant.

- Ce qui est valable entre marques l'est aussi entre marques et noms de domaine.

Conclusion :

Pour information il est rappelé au Collège que la société Renaissance Hotel Holdings a toujours gagné ses oppositions à l'encontre de demandes de marques RENAISSANCE pour des services identiques ou similaires.

Par ailleurs dans une décision du TGI de Paris du 18 février 2009 (Annexe D), le tribunal a ordonné l'annulation du nom de domaine « renaissens-spa.com »

La société Renaissance Hotel Holdings Inc demande la suppression du nom de domaine « renaissance-bienetre.fr ». ».

Le Requérant a demandé la suppression du nom de domaine.

## ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 22 mai 2014.

Dans sa réponse, le Titulaire n'a fourni aucune pièce.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

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

« Bonjour, Nous avons ouvert ce nom de domaine à la demande de notre client. Ce nom de domaine était disponible et nous l'avons créé selon les règles en vigueur sans restriction particulière. Nous ne sommes pas propriétaire de ce nom de domaine et nous ne l'exploitons pas. Nous restons à votre disposition. ».

## 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 <renaissance-bienetre.fr> était similaire aux marques communautaire du Requérant, à savoir :

- La marque communautaire « RENAISSANCE », en vigueur en France, numéro 771980 enregistrée le 13 mars 1998 et régulièrement renouvelée pour les classes 35, 39, 41 et 42;
- La marque communautaire «R RENAISSANCE », en vigueur en France, numéro 8799504 enregistrée le 08 janvier 2010 par le Requérant pour les classes 36, 41 et 43.

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 RENAISSANCE HOTEL HOLDINGS, INC. est immatriculée sous les lois du Delaware et 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 <renaissance-bienetre.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 dossier déposé par le Requérant permet de constater que le nom de domaine <renaissance-bienetre.fr> est similaire à la marque communautaire antérieure « RENAISSANCE », en vigueur en France, numéro 771980 enregistrée le 13 mars 1998 par le Requérant et régulièrement renouvelée pour les classes 35, 39, 41 et 42 car il est composé d'une part, de la marque « RENAISSANCE » reprise à l'identique et d'autre part du terme « bienetre », terme communément utilisé dans le domaine des salons de coiffure, beauté et club de santé, services notamment protégés par la marque 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 RENAISSANCE HOTEL HOLDINGS, 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 du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Titulaire ne détient aucune autorisation pour utiliser les marques du Requérant, ni pour exploiter le nom de domaine <renaissance-bienetre.fr> ;
- Le Titulaire indique ne pas être le propriétaire du nom de domaine mais il n'en fournit pas la preuve.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant est titulaire de la marque communautaire « RENAISSANCE », en vigueur en France, numéro 771980 enregistrée le 13 mars 1998, renouvelée le 14 mars 2008 et exploitée pour des produits et services dans le domaine des salons de coiffure et de beauté, en matière de clubs de santé etc. ;
- Le nom de domaine <renaissance-bienetre.fr> reprend à l'identique la marque communautaire du Requérant et est associé aux services protégés par ladite marque ;

- Le Requérant indique que le Titulaire du nom de domaine <renaissance-bienetre.fr> a déposé la marque française « R RENAISSANCE ESPACE BIEN-ETRE » numéro 4035862 laquelle a été enregistrée le 30 septembre 2013 et a fait l'objet d'un retrait total le 27 janvier 2014 ; toutefois le Requérant n'apporte par la preuve du lien éventuel entre Madame Marie-France G. dépositaire de ladite marque et le Titulaire ;
- Le Requérant indique que le nom de domaine <renaissance-bienetre.fr> est utilisé pour la promotion de services concurrents qui sont de nature à tromper le consommateur sans en apporter la preuve.

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérant sont insuffisantes pour permettre de rapporter la preuve de l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE.

## V. Décision

Le Collège a décidé de refuser la transmission du nom de domaine <renaissance-bienetre.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.

À Saint-Quentin en Yvelines, le 10 juin 2014

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

