



## DÉCISION DE L'AFNIC

**virginemobile.fr**

**Demande n° FR-2014-00570**

### **I. Informations générales**

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

Le Requérant : La société VIRGIN ENTERPRISES LIMITED

Le Titulaire du nom de domaine : La société MyName.com Corp

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

Nom de domaine objet du litige : virginemobile.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 20 novembre 2012 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

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

Bureau d'enregistrement : INTERNET.BS CORP

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 06 février 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 18 février 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 24 mars 2014.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

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

- Certificat d'enregistrement de la marque communautaire « Virgin mobile » numéro 001746247 en vigueur en France, enregistrée le 13 septembre 2000 par le Requérant et régulièrement renouvelée pour les classes 9, 16 et 38 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque française « Virgin mobile » numéro 12 3 896 113 enregistrée le 10 février 2012 par le Requérant pour les classes 9, 35, 36, 38 et 41 ;
- Extrait de la base Whois sur le nom de domaine <virginemobile.fr> enregistré le 20 novembre 2012 par la société MyName.com Corp ;
- Résultats obtenus après la recherche des marques ci-après numérotées dans les marques en vigueur en France ; ces résultats ne permettant pas de connaître les dates d'enregistrement :
  - o La marque française « VIRGIN » numéro 1533615 ;
  - o La marque française « VIRGIN » numéro 1550189 ;
  - o La marque française « VIRGIN » numéro 1579966 ;
  - o La marque française « VIRGIN » numéro 1637827 ;
  - o La marque française « VIRGIN » numéro 1579966 ;
  - o La marque française « VIRGIN » numéro 1637827 ;
  - o La marque française « VIRGIN » numéro 1666865 ;
  - o La marque française « VIRGIN » numéro 94506471 ;
  - o La marque française « VIRGIN » numéro 94524072 ;
  - o La marque française « VIRGIN » numéro 94533067 ;
  - o La marque française « VIRGIN » numéro 95600997 ;
- Informations détaillées sur les marques communautaires suivantes du Requérant :
  - o La marque communautaire « VIRGIN », numéro 000217182 en vigueur en France, enregistrée le 04 septembre 1998 pour la classe 9 ;
  - o La marque communautaire « VIRGIN », numéro 000578716 en vigueur en France, enregistrée le 20 mai 1999 pour la classe 32 ;
  - o La marque communautaire « VIRGIN », numéro 000611459 en vigueur en France, enregistrée le 26 janvier 1999 pour la classe 38 ;
  - o La marque communautaire « VIRGIN », numéro 000628487 en vigueur en France, enregistrée le 21 décembre 1999 pour les classes 18 et 25 ;
  - o La marque communautaire « VIRGIN », numéro 001471143 en vigueur en France, enregistrée le 30 janvier 2003 pour les classes 16, 25, 35 et 42 ;

- La marque communautaire « VIRGIN », numéro 001798560 en vigueur en France, enregistrée le 05 juin 2002 pour les classes 3, 9 et 39 ;
- La marque communautaire « VIRGIN », numéro 002424885 en vigueur en France, enregistrée le 04 février 2003 pour les classes 5, 29, 30 et 31 ;
- La marque communautaire « VIRGIN », numéro 003252335 en vigueur en France, enregistrée le 11 novembre 2004 pour la classe 36 ;
- La marque communautaire « VIRGIN », numéro 003421633 en vigueur en France, enregistrée le 22 avril 2005 pour les classes 28, 33, 41, 43, 44 et 45 ;
- La marque communautaire « VIRGIN », numéro 004262093 en vigueur en France, enregistrée le 17 mars 2006 pour les classes 35, 36, 37 et 44 ;
- La marque communautaire « VIRGIN », numéro 004391868 en vigueur en France, enregistrée le 09 mars 2006 pour les classes 11, 20 et 26 ;
- La marque communautaire « VIRGIN », numéro 004510327 en vigueur en France, enregistrée le 02 octobre 2006 pour les classes 39 et 44 ;
- La marque communautaire « VIRGIN », numéro 004660221 en vigueur en France, enregistrée le 25 août 2006 pour les classes 37, 40 et 42 ;
- La marque communautaire « VIRGIN », numéro 005272273 en vigueur en France, enregistrée le 03 juillet 2007 pour les classes 4, 6, 8, 14, 21, 24 et 27 ;
- La marque communautaire « VIRGIN », numéro 008271058 en vigueur en France, enregistrée le 22 novembre 2009 pour les classes 1, 2, 7, 10, 12 et 19 ;
- La marque communautaire « VIRGIN », numéro 008897878 en vigueur en France, enregistrée le 10 août 2010 pour les classes 36 et 42 ;
- Résultats obtenus suite à la requête « anm : « MyName » » sur le site internet <https://www.tmdn.org> ;
- Résultat obtenu après la recherche d'une marque en vigueur en France déposée par « MyName » dans la base INPI ;
- Résultat obtenu après la recherche d'une marque communautaire déposée par « MyName » dans la base de l'OHMI ;
- Résultat obtenu après la recherche d'une marque internationale déposée par « MyName » dans la base de l'OMPI ;
- Page wikipédia dédiée à « Virgin Mobile » ;
- Extrait de la base Whois sur le nom de domaine <provider.org> enregistré le 02 mai 2000 par le Titulaire dont les coordonnées postales enregistrées montrent une domiciliation au Panama ;
- Informations détaillées du registre public de Panama, rédigées en langue espagnole, concernant le Titulaire, la société MYNAME CORPORATION ;
- Capture d'écran d'une vidéo hébergée sur la plateforme YouTube ayant pour titre : « Virgin Mobile Presents : Retrain Your Brain » ; Vidéo vue par 6 184 721 d'internautes ;
- Captures d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <virginemobile.fr> ;
- « Certificate of incorporation under the Companies Acts 1948 to 1967 », daté du 27 septembre 1972 concernant la société VIRGIN RECORDS (HOLDINGS) – LIMITED ;
- « Certificate of incorporation on change of name », daté du 26 octobre 1978 concernant la société VIRGIN RECORDS (HOLDINGS) – LIMITED devenant la société VIRGIN HOLDINGS LIMITED ;
- « Certificate of incorporation on change of name », daté du 14 avril 1986 concernant la société VIRGIN HOLDINGS LIMITED devenant la société VIRGIN ENTERPRISES LIMITED ;
- Délégation de pouvoir du Requéant à la société IPTWINS aux fins de représentation pour rétrocession du nom de domaine <virginemobile.fr>.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

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

« D'après le document intitulé « Les tendances de Syreli » ([https://www.afnic.fr/medias/documents/tendances\\_syreli.pdf](https://www.afnic.fr/medias/documents/tendances_syreli.pdf)) publié par l'AFNIC, « le Requéran dispose d'un intérêt à agir si :

[...]

3. Il détient une marque, une dénomination sociale, un nom patronymique ou pseudonymique, un titre de propriété (œuvre, brevet, dessin et modèle etc.) similaire, identique ou quasi-identique au nom de domaine litigieux. »

En l'occurrence, le requérant en cette affaire, la VIRGIN ENTERPRISES LIMITED (Voir Annexe 11), est notamment titulaire des marques suivantes :

Marque communautaire « VIRGIN MOBILE » n° 001746247 enregistrée le 04/03/02 en classe(s) 9, 16, 38

Marque française « VIRGIN MOBILE » : n° (12)3896113 enregistrée le 03/08/12 en classe(s) 9, 35, 36, 38

Une copie des certificats d'enregistrement de ces marques est disponible en Annexe 1. La société VIRGIN ENTERPRISES LIMITED est également titulaire des marques rappelées ci-dessous :

Marques françaises « VIRGIN »:

n° 1637827 enregistrée le 17/05/88 en classe(s) 35, 39, 41, 42

n° 1533615 enregistrée le 30/05/89 en classe(s) 3

n° 1550189 enregistrée le 21/06/89 en classe(s) 38

n° 1579966 enregistrée le 13/03/90 en classe(s) 9, 16, 25

n° 1666865 enregistrée le 18/07/90 en classe(s) 12, 35

n° 94506471 enregistrée le 15/02/94 en classe(s) 9, 28

n° 94524072 enregistrée le 10/06/94 en classe(s) 33

n° 94533067 enregistrée le 17/08/94 en classe(s) 32

n° 95600997 enregistrée le 13/12/95 en classe(s) 36

(Voir Annexe 9)

Marques communautaires « VIRGIN »:

n° 000217182 enregistrée le 04/09/98 en classe(s) 9

n° 000611459 enregistrée le 26/01/99 en classe(s) 38

n° 000578716 enregistrée le 20/05/99 en classe(s) 32

n° 000628487 enregistrée le 21/12/99 en classe(s) 18, 25

n° 001798560 enregistrée le 05/06/02 en classe(s) 3, 9, 39

n° 001471143 enregistrée le 30/01/03 en classe(s) 16, 25, 35, 42

n° 002424885 enregistrée le 04/02/03 en classe(s) 5, 29, 30, 31 n° 003252335 enregistrée le 11/11/04 en classe(s) 36

n° 003421633 enregistrée le 22/04/05 en classe(s) 28, 33, 41, 43, 44, 45

n° 004391868 enregistrée le 09/03/06 en classe(s) 11, 20, 26

n° 004262093 enregistrée le 17/03/06 en classe(s) 35, 36, 37, 44

n° 004660221 enregistrée le 25/08/06 en classe(s) 37, 40, 42

n° 004510327 enregistrée le 02/10/06 en classe(s) 39, 44

n° 005189923 enregistrée le 02/05/07 en classe(s) 4, 39, 40, 41

n° 005272273 enregistrée le 03/07/07 en classe(s) 4, 6, 8, 14, 21, 24, 27

n° 008271058 enregistrée le 22/11/09 en classe(s) 1, 2, 7, 10, 12, 19

n° 008897878 enregistrée le 10/08/10 en classe(s) 36, 42

(Voir Annexe 10)

En l'espèce, le nom de domaine litigieux <virginemobile.fr> est similaire, voire quasi-identique, aux marques VIRGIN MOBILE dont il ne diffère que d'une lettre. Il est également important de relever qu'en langue française, la lettre « e » est muette en fin de mot. Ainsi, à la lecture de ce domaine, l'utilisateur d'Internet effectuant une césure mentale entre les termes « virgine » et « mobile » qui constituent deux entités sémantiques distinctes, il y aura identité sonore entre les signes VIRGINE MOBILE et VIRGIN MOBILE.

De plus, il reproduit également dans sa partie la plus distinctive les nombreuses marques VIRGIN de la société VIRGIN ENTERPRISES LIMITED.

Il est donc indéniable que le requérant dispose d'un intérêt à agir.

SUR L'ATTEINTE :

Cette demande de transfert est fondée sur le deuxième de l'article L45-2 du CPCE qui dispose notamment que :

« Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :

[...]

2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi [...] »

En l'espèce, au-delà d'une simple potentialité que laisse entendre le terme « susceptible de », l'atteinte aux droits du demandeur est selon toute vraisemblance caractérisée. En effet, selon son extrait WHOIS (voir Annexe 2), le domaine litigieux a été enregistré le 20 novembre 2012, soit postérieurement aux marques françaises et communautaires de VIRGIN ENTERPRISES LIMITED. De plus, le site Internet associé au domaine <virginemobile.fr> affiche de très nombreuses annonces commerciales ainsi que des liens publicitaires en relation avec la téléphonie et qui redirigent notamment vers des sites commercialisant des produits et/ou services identiques ou similaires à ceux protégés par les marques du demandeur, notamment en classes 9, 35 et 38 :

« appareils de communications et de télécommunications ; téléphones ; téléphones sans fil, téléphones cellulaires ; appareils de communication sans fils ; appareils de télécommunications mobiles ; [...]»

« [...] Télécommunications ; services de télécommunications et communications ; services de télécommunication mobile ; services de communication sans fil ; services de télécommunication numérique [...] »

Voici un échantillon des publicités affichées sur le site associé au domaine contesté (Voir Annexe 8) :

Nouveau forfait RED - SFR

[www.sfr.fr/RED-de-SFR.fr](http://www.sfr.fr/RED-de-SFR.fr)

Nouveau Forfait 24h/24 + SMS/MMS et internet 3 Go à 19,99€ par mois !

2H + SMS & MMS illimités

[b-and-you.fr/forfait-sms-mms](http://b-and-you.fr/forfait-sms-mms)

SMS & MMS illimités sans engagement à seulement 2€99/mois avec B&YOU !

Forfait Mobile Pas Cher

[coriolis.com/Forfait-Mobile](http://coriolis.com/Forfait-Mobile)

Forfait Mobile 2H + SMS Illimités Forfait Sans Engagement 4,50€/mois

Recharge Any Mobile Phone

[www.mobilerecharge.com](http://www.mobilerecharge.com)

Send Instant Credit to Mobiles in 80+ Countries. Check Offers Now!

Etc.

Par ailleurs, de nombreuses catégories présentes dans la barre de navigation du site associé au domaine litigieux sont également associées à la téléphonie mobile (Voir Annexe 8):

Mobile recharge

Prepaid mobile Broadband

Tarif forfait mobile

Abonnement mobile

Offre téléphonie mobile

Mobile Phone service

Déblocage mobile gratuit

Etc.

Chacun de ces liens générant de nombreuses publicités en rapport avec la téléphonie. Au-delà du détournement de trafic et de clientèle, voire du parasitisme que constitue cette exploitation illégitime, ces actes caractérisent en outre la contrefaçon des marques VIRGIN MOBILE de la

société VIRGIN ENTERPRISES LIMITED. Le collège de l'AFNIC a pu ainsi reconnaître dans de nombreuses décisions qu'un tel comportement était constitutif d'une atteinte au sens de l'article L45-2 du Code des Postes et Communications Electroniques :

- FR-2012-00113, CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL c/ Société Adrjan W. (<https://www.syreli.fr/decisions/telecharger/FR-2012-00113>)
- FR-2012-00110, CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL c/ Société Adrjan W. (<https://www.syreli.fr/decisions/telecharger/FR-2012-00110>)
- FR-2012-00067, Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) c/ François L. (<https://www.syreli.fr/decisions/telecharger/FR-2012-00067>)
- FR-2012-00055 2012, Société SONOS EUROPE B.V. c/ Tomes J. (<https://www.syreli.fr/decisions/telecharger/FR-2012-00055>)
- Etc.

Il ne s'agit encore une fois qu'une d'une sélection de décisions, et le Collège de l'AFNIC a pu se prononcer en ce sens à diverses autres occasions.

#### SUR L'ABSENCE D'INTERET LEGITIME ET LA MAUVAISE FOI :

Le titulaire du nom de domaine contesté ne dispose pas d'un intérêt légitime sur ce signe, et ne dispose d'aucun droit de marque sur le signe « virginemobile », comme le démontrent les différentes recherches de marque effectuées sur les bases nationales de l'Union Européenne, Communautaires, internationale (voir Annexe 3).

De plus, il n'est pas connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, et ne propose pas une offre légitime de produits ou de services sous ce nom. En effet, de nombreux éléments permettent de démontrer la mauvaise foi du titulaire du nom litigieux. Tout d'abord, le nom de domaine contesté a été enregistré postérieurement aux très nombreuses marques VIRGIN et VIRGIN MOBILE de la société VIRGIN ENTERPRISES LIMITED. En outre, il est indéniable que les marques VIRGIN et VIRGIN MOBILE bénéficient d'une renommée et d'une notoriété importante, que ce soit en France ou à l'international. Les services VIRGIN MOBILE sont ainsi représentés non seulement en France, mais aussi en Australie, au Canada, au Chili, en Colombie, en Inde, en Pologne, en Afrique du Sud au Mexique, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis (voir Annexe 4). De même, les produits et services de la marque VIRGIN MOBILE font très souvent l'objet de campagnes publicitaires populaires, sur de nombreux médias (TV, radio, presse écrite, Internet...). A titre d'exemple, une recherche sur le célèbre site de vidéos YouTube démontre ainsi qu'un spot de publicité récent (« Virgin Mobile Presents: Retrain Your Brain ») a été visionné plus de 6 millions de fois (voir Annexe 7). Il n'est donc logiquement pas envisageable que le titulaire du nom de domaine litigieux n'ait pas eu connaissance des droits antérieurs de la société VIRGIN ENTERPRISES LIMITED au moment de l'enregistrement du domaine <virginemobile.fr>. Ce point est d'autant plus confirmé que l'intégralité des produits ou services proposés sur le site associé au domaine contesté est liée à la téléphonie ou à la téléphonie mobile.

A titre complémentaire, et selon son extrait WHOIS consulté le 13/01/2013 sur le serveur en ligne de l'AFNIC (<http://www.afnic.fr/fr/produits-et-services/services/whois/>), le titulaire du nom de domaine contesté est la société « MyName.com Corp ». Toujours selon cet extrait WHOIS, son adresse est une boîte postale située à Chypre (voir Annexe 2). Le domaine associé à l'adresse email de contact (« [...]@myname.com »), <myname.com>, redirige vers le site <http://www.provider.org/>. D'après la fiche WHOIS du nom de domaine <provider.org> et dont copie est transmise en Annexe 5, son titulaire est bien la société « MyName.com Corp », mais l'adresse de contact indiquée mentionne cette fois le Panama : [adresse]

Une recherche sur le registre en ligne des sociétés enregistrées au Panama (<http://www.registro-publico.gob.pa/index.php/en/servicios-web.html>) a ainsi confirmé que cette société était bien enregistrée localement (voir copie de l'extrait du registre en Annexe 6).

Il semblerait donc selon toute vraisemblance, et selon les informations à disposition du demandeur

au moment de la plainte, que cette société ne soit pas éligible à l'enregistrement d'un nom de domaine en <.fr>, car selon l'article 5.1 de la charte d'enregistrement en vigueur au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux ([http://www.afnic.fr/medias/documents/AFNIC-charte\\_2012\\_.pdf](http://www.afnic.fr/medias/documents/AFNIC-charte_2012_.pdf)), qui dispose notamment que « peuvent demander l'enregistrement ou le renouvellement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau, toutes personnes physiques résidant et toutes personnes morales ayant leur siège ou établissement principal : 1/ sur le territoire de l'un des états membres de l'union européenne ; 2/ sur le territoire des pays suivants : Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse. » Ces apparentes manœuvres destinées à obtenir l'enregistrement du nom de domaine litigieux sont donc indéniablement un autre élément caractérisant la mauvaise foi du titulaire.»

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 <virginemobile.fr> était :

- Quasi-identique aux marques « VIRGIN MOBILE » du Requéant à savoir :
  - La marque communautaire « Virgin mobile » numéro 001746247 en vigueur en France, enregistrée le 13 septembre 2000 par le Requéant et régulièrement renouvelée pour les classes 9, 16 et 38 ;
  - La marque française «Virgin mobile» numéro 12 3 896 113 enregistrée le 10 février 2012 par le Requéant pour les classes 9, 35, 36, 38 et 41.
- Similaire aux marques françaises « VIRGIN » du Requéant et notamment les marques numéros 1533615, 1550189, 1579966, 1637827, 1579966, 1637827, 1666865, 94506471, 94524072, 94533067 et 95600997 ;
- Similaire aux marques communautaires « VIRGIN » du Requéant et notamment :
  - La marque communautaire « VIRGIN » numéro 000217182 en vigueur en France, enregistrée le 04 septembre 1998 pour la classe 9 ;
  - La marque communautaire « VIRGIN », numéro 000578716 en vigueur en France, enregistrée le 20 mai 1999 pour la classe 32 ;
  - La marque communautaire « VIRGIN », numéro 000611459 en vigueur en France, enregistrée le 26 janvier 1999 pour la classe 38 ;
  - La marque communautaire « VIRGIN », numéro 000628487 en vigueur en France, enregistrée le 21 décembre 1999 pour les classes 18 et 25 ;
  - La marque communautaire « VIRGIN », numéro 001471143 en vigueur en France, enregistrée le 30 janvier 2003 pour les classes 16, 25, 35 et 42 ;
  - La marque communautaire « VIRGIN », numéro 001798560 en vigueur en France, enregistrée le 05 juin 2002 pour les classes 3, 9 et 39 ;
  - La marque communautaire « VIRGIN », numéro 002424885 en vigueur en France, enregistrée le 04 février 2003 pour les classes 5, 29, 30 et 31 ;
  - La marque communautaire « VIRGIN », numéro 003252335 en vigueur en France, enregistrée le 11 novembre 2004 pour la classe 36 ;
  - La marque communautaire « VIRGIN », numéro 003421633 en vigueur en France, enregistrée le 22 avril 2005 pour les classes 28, 33, 41, 43, 44 et 45 ;

- La marque communautaire « VIRGIN », numéro 004262093 en vigueur en France, enregistrée le 17 mars 2006 pour les classes 35, 36, 37 et 44 ;
- La marque communautaire « VIRGIN », numéro 004391868 en vigueur en France, enregistrée le 09 mars 2006 pour les classes 11, 20 et 26 ;
- La marque communautaire « VIRGIN », numéro 004510327 en vigueur en France, enregistrée le 02 octobre 2006 pour les classes 39 et 44 ;
- La marque communautaire « VIRGIN », numéro 004660221 en vigueur en France, enregistrée le 25 août 2006 pour les classes 37, 40 et 42 ;
- La marque communautaire « VIRGIN », numéro 005272273 en vigueur en France, enregistrée le 03 juillet 2007 pour les classes 4, 6, 8, 14, 21, 24 et 27 ;
- La marque communautaire « VIRGIN », numéro 008271058 en vigueur en France, enregistrée le 22 novembre 2009 pour les classes 1, 2, 7, 10, 12 et 19 ;
- La marque communautaire « VIRGIN », numéro 008897878 en vigueur en France, enregistrée le 10 août 2010 pour les classes 36 et 42.

Le Collège a donc considéré que le Requêteur 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 Requêteur**

Le Collège a constaté que le nom de domaine <virginemobile.fr> est quasi-identique aux marques antérieures « VIRGIN MOBILE » du Requêteur et notamment :

- La marque communautaire « Virgin mobile » numéro 001746247 en vigueur en France, enregistrée le 13 septembre 2000 par le Requêteur et régulièrement renouvelée pour les classes 9, 16 et 38 ;
- La marque française «Virgin mobile» numéro 12 3 896 113 enregistrée le 10 février 2012 par le Requêteur pour les classes 9, 35, 36, 38 et 41.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requêteur, la société VIRGIN ENTERPRISES LIMITED. Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requêteur 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 Requêteur, ni pour exploiter le nom de domaine <virginemobile.fr> ;
- Les résultats INPI, OHMI et OMPI ne permettent de relever ni d'activité du Titulaire, ni de marque lui appartenant en lien avec le nom de domaine <virginemobile.fr>.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requêteur, la société VIRGIN ENTERPRISES LIMITED est notamment titulaire des marques antérieures «VIRGIN MOBILE» suivantes :
  - La marque communautaire « Virgin mobile » numéro 001746247 en vigueur en France, enregistrée le 13 septembre 2000 et exploitée pour des produits et services « d'appareils et instruments téléphoniques, téléphones mobiles, services de télécommunications, fourniture à des utilisateurs d'un accès à un réseau informatique mondial » etc. ;

- La marque française «Virgin mobile» numéro 12 3 896 113 enregistrée le 10 février 2012 et exploitée pour des produits et services « d'appareils de télécommunications mobiles, services de vente au détail d'appareils numériques mobiles, services de télécommunications mobile » etc. ;
- La page d'écran fournie par le Requéant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <virginemobile.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 « Facture mobile », « Tarif forfait mobile», « Forfait portable illimité » etc ;
  - Des liens hypertextes faisant référence à des concurrents du Requéant. On peut citer à titre d'exemple les liens « Nouveau Forfait RED - SFR », « b-and-you.fr/forfait-sms-mms » etc.

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <virginemobile.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 <virginemobile.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 <virginemobile.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.

À Saint-Quentin en Yvelines, le 24 mars 2014

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

