



DÉCISION DE L'AFNIC

crealux-velux.fr

Demande n° FR-2014-00565

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société VKR HOLDING A/S

Le Titulaire du nom de domaine : La société CREALUX

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : crealux-velux.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 12 mars 2013 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 12 mars 2014

Bureau d'enregistrement : FUTUR DIGITAL

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 3 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 11 février 2014.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 18 février 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 17 mars 2014.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Extraits des BOPI 02/17 NL et 12/15 NL – VOL. Il qui publient respectivement les renouvellements des 16 janvier 2002 et 15 février 2012 pour l'intégralité des produits et services de la marque française « VELUX » numéro 1 198 553 enregistrée le 12 mars 1982 par le Requérant pour les classes 6, 11, 17, 19 et 37 ;
- Extrait du BOPI 03/06 NL – VOL. Il qui publie le renouvellement du 5 novembre 2002 pour l'intégralité des produits et services de la marque française « VELUX » numéro 1 221 692 enregistrée le 13 décembre 1982 par le Requérant pour les classes 6, 19, 20, 24 et 37 ;
- Extraits des BOPI 01/22 NL et 11/22 NL – VOL. Il qui publient respectivement les renouvellements des 20 février 2001 et 24 mars 2011 pour l'intégralité des produits et services de la marque française « VELUX » numéro 1 657 202 enregistrée le 22 avril 1991 par le Requérant pour les classes 6 et 19 ;
- Extraits des BOPI 00/39 NL et 10/43 NL – VOL. Il qui publient respectivement un premier renouvellement suivi de celui du 9 septembre 2010 pour l'intégralité des produits et services de la marque française semi-figurative « VELUX » numéro 1 666 407 enregistrée le 25 octobre 1990 par le Requérant pour la classe 19 ;
- Capture d'écran de la page du site web vers laquelle renvoie le nom de domaine <velux.fr> ;
- Notices complètes du 16 avril 2012 des marques françaises :
 - o « VELUX », marque semi-figurative numéro 1 666 407 enregistrée le 25 octobre 1990 et régulièrement renouvelée par le Requérant pour la classe 19 ;
 - o « VELUX » numéro 1 198 553 enregistrée le 12 mars 1982 et régulièrement renouvelée par le Requérant pour les classes 6, 11, 17, 19 et 37 ;
 - o « VELUX » numéro 1 657 202 enregistrée le 22 avril 1991 et régulièrement renouvelée par le Requérant pour les classes 6 et 19 ;
- « VELUX » numéro 1 221 692 enregistrée le 13 décembre 1982 par le Requérant pour les classes 6 et 19 portant dernier renouvellement en date du 5 novembre 2002 ;
- Informations détaillées sur la marque communautaire « VELUX », numéro 955609 en vigueur en France, enregistrée le 14 octobre 1998 par le Requérant pour les classes 6, 7, 9 et 11 et expirant le 14 octobre 2018 ;

- Extrait du 25 avril 2012 de la base whois du nom de domaine <velux.fr> enregistré le 12 décembre 2002 par le Requéran ;
- Extrait de la base whois du nom de domaine <crealux-velux.fr> enregistré le 12 mars 2013 par le Titulaire ;
- Courriel daté du 4 juillet 2013 adressé par la société VELUX France au Titulaire lui demandant de retirer le terme « VELUX » de l'adresse de son site web <http://www.crealux-velux.fr> ;
- Modalités d'utilisation de la marque « VELUX » ;
- Capture d'écran du 20 janvier 2014 de la page du site web vers laquelle renvoie le nom de domaine <crealux.fr> ;
- Courrier de mise en demeure du 23 septembre 2013 et courriels de relance des 25 octobre et 4 novembre 2013, fournis en anglais, adressés au Titulaire lui demandant de cesser d'utiliser le terme « VELUX » dans l'adresse de son site web <http://www.crealux-velux.fr> ;
- Article de presse paru le 10 juillet 2010 « Velux, une fenêtre sur le succès » ;
- Extrait du magazine « Maison Bricolage et décoration » daté de JAN/FEV 2010 ayant pour titre « les fenêtres de toit » ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic n°FR-2012-00068 concernant le nom de domaine <abc-velux40.fr> rendue le 5 juin 2012.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« L'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine crealux-velux.fr par CREALUX (ci-après le « Titulaire ») est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle du Requéran. Il sera démontré que le Titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi.

Le nom de domaine crealux-velux.fr est actif et a été créé postérieurement au 1er juillet 2011.

Le Requéran certifie qu'à sa connaissance, le nom de domaine crealux-velux.fr ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

A – L'intérêt à agir du Requéran

Le Requéran, la société de droit danois VKR Holding, est propriétaire du fabricant mondial de fenêtres de toit et accessoires, le Groupe VELUX, et de la marque de renommée VELUX®.

Depuis 1941, le Requéran exerce une activité de concepteur et de fabricant de fenêtres de toit VELUX et d'autres produits. Le Requéran est présent dans 40 pays à travers le monde, et commercialise ses produits dans 90 pays environ. L'entreprise a connu une forte croissance pour devenir une marque bien connue dans le monde entier.

Le Groupe VELUX dirige ses efforts de marketing vers les utilisateurs professionnels, y compris leurs conseillers et courtiers en matériaux de construction, ainsi que vers les utilisateurs finaux, y compris les propriétaires de maison individuelle. Sur le plan marketing, les activités du Requéran s'exercent par la distribution des catalogues de produits, la publicité, les spots télévisées et le parrainage.

Le Requéran agit en tant que titulaire de nombreuses marques à travers le monde ainsi que de noms de domaines comprenant le signe « VELUX ».

Le Requéran est leader mondial sur le marché de la fenêtre de toit et bénéficie d'une notoriété indiscutable depuis de nombreuses années en France.

Le Requéran est notamment titulaire des marques françaises suivantes :

- marque française VELUX n°1198553 déposée le 15 mars 1982 ;
- marque française VELUX n°1221692 déposée le 13 décembre 1982 ;
- marque française VELUX n°1666407 déposée le 25 octobre 1990 ;
- marque française VELUX n°1657202 déposée le 22 avril 1991

Le Requéran est également titulaire de nombreux noms de domaine génériques et géographiques comprenant ou consistant en la marque VELUX et notamment des noms de domaine velux.fr et velux.com.

Ces droits sont intégralement antérieurs au nom de domaine litigieux enregistré le 12 mars 2013 et jouissent d'une protection et d'une notoriété internationales.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le Requéran dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux crealux-velux.fr.

B – Le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéran, et le titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi.

(i) Atteinte aux droits du requérant

La demande de transfert concerne le site du Titulaire crealux-velux.fr, qui réoriente systématiquement et automatiquement les internautes vers le site crealux.fr.

Le nom de domaine « crealux-velux.fr » est susceptible d'être confondu avec la marque VELUX du Requéran enregistrée antérieurement et exploitée de façon intensive depuis plus de 50 ans notamment sur le territoire français comme il sera démontré ci-après.

Le nom de domaine litigieux est en effet composé du signe distinctif VELUX, identique à la marque VELUX du Requéran, précédé de la dénomination sociale CREALUX.

L'usage du signe CREALUX n'est cependant pas de nature à atténuer les similitudes du nom de domaine litigieux avec la marque VELUX du Requéran et ne parvient donc pas à écarter le risque de confusion.

En outre, l'usage de la dénomination sociale CREALUX associée à la marque VELUX du Requéran est susceptible d'induire en erreur le consommateur, ce dernier pouvant être amené à croire qu'il existe une affiliation ou un lien économique entre le Requéran et le Titulaire.

Force est donc de constater que l'usage de la marque VELUX dans le nom de domaine crealux-velux.fr porte atteinte aux droits du Requéran.

(ii) Le Titulaire du nom de domaine en cause n'a aucun droit sur celui-ci ni aucun intérêt légitime qui s'y attache

A la connaissance du Requéran, le Titulaire ne détient aucun droit sur le signe VELUX et n'exerce aucune activité sous ce nom.

Par ailleurs, le Titulaire, qui ne fait pas partie du réseau de distribution du Requéran, n'a pas été autorisé par le Requéran à enregistrer et exploiter le nom de domaine litigieux.

Le nom de domaine en cause dirige vers un site internet sur lequel sont proposés à la vente des

fenêtres de toit, des pièces détachées pour stores, des moustiquaires ainsi que des produits dérivés en bois, en ce compris des produits concurrents du Requérant.

Il ne fait pas de doute que les droits du Requérant sur le signe VELUX sont connus du Titulaire et que le nom de domaine litigieux reproduisant la marque VELUX a été réservé par le Titulaire dans le but unique de détourner à son profit les internautes souhaitant acheter les produits VELUX du Requérant afin de leur proposer à la vente, entre autres, des fenêtres de toit dont rien n'indique qu'il s'agit de produits de la marque VELUX ainsi que d'autres services proposés par le Titulaire sur son site internet qui n'ont aucun rapport avec des produits du Requérant.

Le fait que le nom de domaine crealux-velux.fr redirige l'internaute vers le site crealux.fr conforte cette thèse.

En outre, il est rappelé que le Titulaire n'a jamais réagi ou répondu aux lettres qui lui ont été adressées par le Requérant.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le Titulaire n'a aucun intérêt légitime à être propriétaire du nom de domaine crealux-velux.fr

(iii) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi

Enfin, le Titulaire agit de mauvaise foi.

Le nom de domaine litigieux a manifestement été enregistré en vue d'attirer, à des fins lucratives, les internautes sur le site internet crealux.fr en créant un risque de confusion avec la marque du requérant.

L'enregistrement du nom de domaine crealux-velux.fr permet au Titulaire de détourner efficacement une partie du trafic naturel du Requérant et générer ainsi des revenus supplémentaires, en faisant la promotion, outre de produits VELUX, de produits concurrents tels que CASTORAMA, LEROY MERLIN et TRIDOME.

Ce détournement est rendu possible grâce à la notoriété de la marque VELUX.

La marque VELUX du Requérant bénéficie en effet dans le monde et notamment en France d'une notoriété importante reconnue dans plusieurs décisions (Cour d'appel de Paris, 25 février 2000 ; OMPI, VKR Holding A/S / Pakpum T. ; OMPI, VKR Holding A/S / Stephen B., D2011-2190).

A cet égard, il est à noter que la mauvaise foi peut être présumée « lorsqu'il s'agit de l'enregistrement et de l'usage d'un nom de domaine constitué en tout ou partie de la marque notoire d'un tiers » (OMPI, 1er mars 2000, n°D2000-1777, Petroliam Nasional Berhad (Petronas) v/ Daniela N.).

Cette thèse est également confortée par le fait que le nom de domaine crealux-velux.fr redirige automatiquement l'internaute vers le site crealux.fr

Par ailleurs, Le Titulaire ne peut méconnaître l'activité du requérant d'autant plus qu'il propose à la vente sur son site internet des fenêtres de toit.

Le Titulaire n'a donc aucune raison légitime d'utiliser la marque distinctive VELUX dans le nom de domaine, sauf à attirer des clients potentiels sur son site Internet à des fins commerciales, en créant une confusion avec la marque du Requérant.

En outre, les clients et clients potentiels du Requérant pourraient être amenés à croire que le Titulaire est un distributeur de produits VELUX dans le cadre du réseau de distribution du Requérant et/ou un installateur agréé par le Requérant.

Or, le Titulaire est inconnu du Requêteur et ne fait assurément pas partie de son réseau de distribution. De surcroît, le Titulaire fait la promotion sur son site internet de produits concurrents.

Enfin, le fait que le Titulaire n'ait pas cru devoir répondre aux missives émanant du Requêteur est de nature à démontrer sa mauvaise foi dans sa volonté de se réserver l'usage de ce nom de domaine, surtout s'agissant d'un nom de domaine reproduisant un marque notoire d'un tiers (OMPI, 18 décembre 2001, n°D2001-1263).

Au vu de tout ce qui précède, le Requêteur demande qu'il plaise au Collège de lui transférer le nom de domaine crealux-velux.fr ».

Le Requêteur a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 18 février 2014.

Dans sa réponse, le Titulaire n'a pas fourni de pièces.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Le site internet était bien hébergé sur le domaine www.crealux-velux.fr du 20/03/13 au 23/07/13, date à laquelle nous avons transféré le site sur le nom de domaine www.crealux.fr. Le domaine www.crealux-velux.fr fut acheté le 12/03/2013 et expirera le 12/03/2014. Depuis le 23/07/13, ce domaine redirige sur www.crealux.fr. Nous ne comptons pas renouveler le nom de domaine www.crealux-velux.fr. Il sera donc dans le domaine public d'ici fin mars 2014 à moins que vous ne souhaitiez le récupérer avant, auquel cas nous vous enverrons les codes de transfert. »

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 Requêteur

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

- Aux marques françaises suivantes du Requêteur :
 - o « VELUX », marque semi-figurative numéro 1 666 407 enregistrée le 25 octobre 1990 et régulièrement renouvelée par le Requêteur pour la classe 19 ;
 - o « VELUX » numéro 1 198 553 enregistrée le 12 mars 1982 et régulièrement renouvelée par le Requêteur pour les classes 6, 11, 17, 19 et 37 ;
 - o « VELUX » numéro 1 657 202 enregistrée le 22 avril 1991 et régulièrement renouvelée par le Requêteur pour les classes 6 et 19 ;
- À la marque communautaire « VELUX », en vigueur en France, numéro 955609 enregistrée le 14 octobre 1998 par le Requêteur pour les classes 6, 7, 9 et 11 et expirant le 14 octobre 2018 ;
- Au nom de domaine <velux.fr> enregistré le 12 décembre 2002 par le Requêteur.

Le Collège a donc considéré que le Requéant avait un intérêt à agir.

ii. L'accord du Titulaire

Le Collège a considéré que le Titulaire en indiquant « Le domaine www.crealux-velux.fr fut acheté le 12/03/2013 et expirera le 12/03/2014. (...) Nous ne comptons pas renouveler le nom de domaine www.crealux-velux.fr. Il sera donc dans le domaine public d'ici fin mars 2014 à moins que vous ne souhaitiez le récupérer avant, auquel cas nous vous enverrons les codes de transfert. » avait donné son accord pour la transmission du nom de domaine <crealux-velux.fr> au Requéant.

V. Décision

Conformément à l'article II. vi. b. du Règlement SYRELI, le Collège a pris acte de la décision du Titulaire de transmettre le nom de domaine <crealux-velux.fr> au Requéant.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (vi) (b) du Règlement, la décision de l'Afnic est exécutable à compter de la notification de la décision aux parties.

Conformément à l'article (II) (viii) 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 17 mars 2014

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

