



## DÉCISION DE L'AFNIC

**rogerdubuis.fr**

**Demande n° FR-2014-00666**

### **I. Informations générales**

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

Le Requérant : La société MANUFACTURE ROGER DUBUIS SA

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur Marc D.D.

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

Nom de domaine objet du litige : rogerdubuis.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 27 juin 2012 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 27 juin 2014

Bureau d'enregistrement : OVH

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 24 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 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 10 juin 2014.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <rogerdubuis.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 internet du Registre suisse des sociétés du 4 avril 2014 de la société MANUFACTURE ROGER DUBUIS SA immatriculée le 24 mai 1995 sous le numéro CHE-108-298-795 ;
- Extraits WIPO de la marque internationale « ROGER DUBUIS » numéro 756 538 désignant la France, enregistrée le 6 mars 2001 et renouvelée par le Requérant pour les classes 14 et 16 ;
- Informations détaillées sur la marque communautaire « ROGER DUBUIS », numéro 005925201 en vigueur en France, enregistrée le 11 mai 2007 par le Requérant pour les classes 3, 9, 14, 16, 18, 25 et 34 ;
- Attestation d'enregistrement de la marque suisse « ROGER DUBUIS » numéro 477094 enregistrée le 15 mars 2000 et renouvelée par le Requérant pour les classes 14 et 16 ;
- Liste de noms de domaine sous diverses extensions incluant en tout ou parties les termes « roger dubuis » ;
- Extraits du 14 février 2014 de la base Whois des noms de domaine suivants enregistrés par la société RICHEMONT DNS INC. :
  - <rogerdubuis.com> le 11 mai 2003 ;
  - <roger-dubuis.com> le 17 mars 1999 ;
- Extraits du 14 février 2014 de la base Whois des noms de domaine suivants enregistrés par le Requérant :
  - <rogerdubuis.lu> le 14 mai 2007 ;
  - <rogerdubuis.ch> sans date d'enregistrement identifiée ;
- Extrait du 14 février 2014 de la base Whois du nom de domaine <rogerdubuis.fr> enregistré sous diffusion restreinte par le Titulaire le 27 juin 2012 ;
- Captures d'écran de nombreuses pages du site web vers lesquelles renvoie le nom de domaine <rogerdubuis.com> le 14 février 2014 ;
- Capture d'écran du site web vers lequel renvoie le nom de domaine < saint-tropez-photo.com > ;
- Capture d'écran du 14 février 2014 du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <rogerdubuis.fr> ;

- Formulaire de demande de divulgation de données personnelles du 13 juin 2013 pour le nom de domaine <rogerdubuis.fr> envoyé à l'Afnic et la réponse de cette dernière datée du 17 juin 2013 ;
- Echanges de courriels en anglais du 20 décembre 2012 au 20 janvier 2013 relatifs au nom de domaine <rogerdubuis.fr> entre les sociétés BACKNAMES LLP et OVH ;
- Echanges de courriels en anglais du 10 janvier 2013 au 18 avril 2013 relatifs au nom de domaine <rogerdubuis.fr> entre la société BACKNAMES LLP et le Titulaire ;
- Courrier recommandé de mise en demeure, adressé en anglais au Titulaire le 17 juin 2013, de transférer au Requérant le nom de domaine <rogerdubuis.fr> sous sept jours ;
- Bordereau de refus par le Titulaire du courrier recommandé de mise en demeure ;
- Courriel de mise en demeure adressé en anglais au Titulaire le 17 juin 2013, de transférer au Requérant le nom de domaine <rogerdubuis.fr> et ses relances des : 27 juin 2013, 17 juillet 2013, 26 juillet 2013, 2 octobre 2013, 15 octobre 2013, 22 octobre 2013, 25 octobre 2013, 18 novembre 2013 et 11 décembre 2013 ;
- Résultats obtenus après une recherche de marque « ROGER DUBUIS » enregistrée au nom du Titulaire en vigueur en France effectuée dans la base INPI le 14 février 2014 ;
- Résultats obtenus après la recherche d'une personne morale créée par le Titulaire dans la base societe.com le 4 avril 2014 ;
- PR Report France September 2011 Roger Dubuis ;
- Revue de presse septembre 2010 Roger Dubuis France ;
- Articles de presse :
  - « Oser la transparence » publié en novembre 2009 dans Paris capitale ;
  - « La manufacture horlogère Roger Dubuis célèbre l'ouverture de sa toute première boutique en Chine » publié le 10 novembre 2009 sur le site web [www.argusdesmontres.com](http://www.argusdesmontres.com) ;
  - « Le groupe Richemont se passe de PDG » publié en novembre 2009 dans La Tribune ;
  - Extraits d'articles de Montres magazine et Dreams publiés en hiver 2009 ;
  - « Vue très plongeante » publié en août 2009 dans Le Point ;
  - « Roger Dubuis Excalibur Double Tourbillon Duo synchrone » publié en février 2010 dans La revue des montres ;
  - « Comme une horloge » publié en février 2010 dans Stuff ;
  - « Salon international de la haute horlogerie Genève 2010 » publié en février 2010 sur le site web [www.lyonpeople.com](http://www.lyonpeople.com) ;
  - « Montres femme : montres diamant – Nouveautés montres femme » publié en février 2010 sur le site web [www.joyce.fr](http://www.joyce.fr) ;
  - « La collection Excalibur de Roger Dubuis » publié en février 2010 sur le site web [www.lequotidiendelhorlogerie.com](http://www.lequotidiendelhorlogerie.com) ;
  - « Richemont – Les beaux jours reviennent » publié en février 2010 sur le site web [www.sojh.ch](http://www.sojh.ch) ;
  - « Collection kingsquare, l'extravagante » et « Collection Excalibur, la sans pareille » publiés en février 2010 sur le site web [www.argusdesmontres.com](http://www.argusdesmontres.com) ;
  - « Montres – Un tourbillon de modernité » publié en mars 2010 dans Valeurs actuelles ;
  - « Nouveautés horlogères : les dernières nouveautés horlogères de 2011 » publié le 16 février 2011 sur le site web [www.joyce.fr](http://www.joyce.fr) ;
  - « Le salon des belles mécaniques » publié en mars 2011 dans La revue des montres ;
  - « Le pèlerin de Compostelle » publié en avril 2011 dans Le Monde, Supplément ;
  - « Les bonnes adresses horlogères de la Côte d'Azur » publié en juin 2011 dans Cote magazine ;
  - « Arije, à l'heure de l'excellence » publié en juillet 2011 dans Riviera magazine ;
  - « Roger Dubuis Much More : mélange de formes » publié en avril 2011 sur le site web [www.news.sportauto.fr](http://www.news.sportauto.fr) ;

- « Top marques Monaco, premier bilan » publié en avril 2011 sur le site web [www.larevuedesmontres.com](http://www.larevuedesmontres.com) ;
- « Top marques Monaco » publié en juin 2011 dans Luxe immo ;
- « Vintage à la folie » publié en mai 2011 dans Le Figaro magazine ;
- « Roger Dubuis : Chronographe La Monégasque et La Monégasque Big Number » publié en février 2011 dans Moderne Style ;
- « 1<sup>er</sup> bal horloger : pari gagné » publié en juillet 2011 sur le site web [www.paperblog.fr](http://www.paperblog.fr) ;
- « Cap sur le rocher » publié en avril 2011 dans La Tribune ;
- « Salon international de la haute horlogerie » publié en février 2014 dans Automobiles classiques ;
- « Vivrematch SIHH, Salon international de la haute horlogerie, montre-toi ! » publié en janvier 2014 dans Paris match ;
- « Hardex met l'horlogerie à l'heure du silicium » et « Heures actuelles : le rendez-vous des montres » publiés en janvier 2014 sur le site web [www.lesechos.fr](http://www.lesechos.fr) ;
- « Hardex rend possible la montre en silicium » publié en janvier 2014 dans La presse bisontine ;
- Publicités pour des produits de marque « ROGER DUBUIS » parues dans Blush, Figaro madame, So chic, Stiletto, Dreams joaillerie, Business Montres.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

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

« Le requérant est la société MANUFACTURE ROGER DUBUIS SA, horloger genevois fabricant et commercialisant ses produits horlogers sous l'enseigne ROGER DUBUIS, filiale du groupe COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA.

La société MANUFACTURE ROGER DUBUIS est une Société Anonyme, immatriculée à Genève en 1995 sous le numéro d'immatriculation CHE-108.298.795.

(Annexe n°1 – Informations RCS de la société MANUFACTURE ROGER DUBUIS SA)

Créée en 1995, la Manufacture Roger Dubuis voit le jour grâce à l'association d'un maître horloger de talent, Roger Dubuis et de Carlos D., un créateur de génie. Respectueuse des traditions de la haute horlogerie, tous les composants de ses 31 mouvements exclusifs sont finis et décorés à la main par ses horlogers.

La Manufacture ROGER DUBUIS est la seule Manufacture au monde dont l'ensemble de ses garde-temps est certifié 100% Poinçon de Genève, ultime signature d'une bienfaisance exceptionnelle.

La MANUFACTURE ROGER DUBUIS SA exploite à titre principal un site internet institutionnel présentant ses produits et services, ainsi que les boutiques commercialisant les produits ROGER DUBUIS, accessible à partir de l'adresse <http://www.rogerdubuis.com/>.

(Annexe n°2 – Capture d'écran du site internet <http://www.rogerdubuis.com/>)

ROGER DUBUIS commercialise ses produits horlogers dans le monde entier, au moyen d'un réseau de boutiques en Europe, en Asie, ainsi qu'aux Etats-Unis.

La société ROGER DUBUIS bénéficie d'une importante couverture médiatique, notamment au travers de la presse, dont des parutions dans les magazines et journaux « Madame Figaro », « Les échos », « Paris Match », « Automobiles classiques », « So chic », « La presse bisontine », « Le Monde Supplément », « La Tribune », « La revue des montres », « Valeurs actuelles », « Luxe Immo », ...

(Annexe n°3 – Extraits des articles de presse).

Les droits antérieurs exclusifs du Requérant

Le Requérant est propriétaire de nombreuses marques suisses, françaises, communautaires et internationales sur le terme ROGER DUBUIS dont :

- Marque internationale verbale « ROGER DUBUIS » enregistrée le 6 Mars 2001 sous le numéro 756538, pour des produits et services des classes 14 et 16 (désignant la France), renouvelée le 6 Mars 2011 ;

(Annexe n°4 – Marque internationale « ROGER DUBUIS », désignant la France numéro 756538 et certificat de renouvellement)

- Marque suisse verbale « ROGER DUBUIS » enregistrée le 15 mars 2000 sous le numéro 477094 pour des produits et services des classes 14 et 16, renouvelée le 15 mars 2010 ;

(Annexe n°5 – Marque suisse « ROGER DUBUIS » numéro 477094 et certificat de renouvellement)

- Marque communautaire verbale « ROGER DUBUIS » enregistrée le 11 mai 2007 sous le numéro 005925201 pour des produits et services des classes 3, 9, 14, 16, 18, 25 et 34

(Annexe n°6 – Marque communautaire « ROGER DUBUIS » numéro 005925201)

Le Requérant et/ou le Groupe RICHEMONT auquel il appartient est par ailleurs titulaire d'un portefeuille de 46 noms de domaine contenant le terme ROGER DUBUIS, seul ou avec l'adjonction d'un ou plusieurs termes génériques, séparés par un tiret ou non.

(Annexe n°7 Listing des noms de domaine du Requérant).

Le portefeuille de noms de domaine du Requérant contient notamment les noms de domaine suivants :

- <rogerdubuis.com> enregistré le 11 mai 2003

(Annexe n°8- Extrait WHOIS <rogerdubuis.com>)

- <roger-dubuis.com> enregistré le 17 mars 1999

(Annexe n°9 – Extrait WHOIS <roger-dubuis.com>)

- <rogerdubuis.lu> enregistré le 14 mai 2007

(Annexe n°10 - Extrait WHOIS <rogerdubuis.lu>)

- <rogerdubuis.ch> enregistré le 24 novembre 1999

(Annexe n°11 - Extrait WHOIS <rogerdubuis.ch>)

Tous ces noms sont exploités de manière soutenue et ininterrompue pour activer le site institutionnel du Requérant.

La notoriété de la marque ROGER DUBUIS du Requérant

A raison de son exploitation intensive, de son rayonnement international et des efforts consentis par le Requérant au soutien de sa promotion, la marque ROGER DUBUIS bénéficie en outre d'une incontestable notoriété auprès des consommateurs français et étrangers.

En effet, la qualité des produits horlogers du Requérant lui a permis d'intégrer dès sa création en 1995 la haute horlogerie suisse, la Manufacture ROGER DUBUIS étant la seule Manufacture au monde dont l'ensemble de sa production est certifié 100% Poinçon de Genève, label de qualité.

Sur 20 millions de montres produites en Suisse chaque année, seules 24 000 portent le Poinçon de Genève. ROGER DUBUIS est la seule Manufacture horlogère à être 100% certifiée Poinçon de Genève. Cette certification garantit que le mouvement mécanique de la montre a été assemblé, emboîté et réglé dans le canton de Genève, que chaque pièce de chaque partie du mouvement est individuellement terminée et décorée à la main dans l'esprit du savoir-faire artisanal horloger de Genève. Une fois assemblée, chaque montre est individuellement contrôlée et certifiée afin de garantir son fonctionnement, son étanchéité et sa précision. Les finitions apportées aux composants du mouvement diminuent les frottements et assurent une durabilité exceptionnelle. Les techniques et les matériaux utilisés garantissent au mouvement une durée de vie pratiquement illimitée.

(Annexe n°12 – Capture d'écran du site [www.rogerdubuis.com](http://www.rogerdubuis.com) Label Poinçon de Genève)

La haute qualité des produits fabriqués par le Requérant lui permet de bénéficier rapidement d'une renommée internationale, développant sa présence dans le monde entier avec des boutiques situés notamment dans toute l'Union Européenne, aux Etats-Unis, mais également à Pékin, Shanghai,

Shenyang, Tianjin, Taiyuan, Hong-Kong, Macao, Séoul, Moscou, Dubaï, Abu Dhabi, Bangkok, Singapour...

L'un des célèbres porte-drapeau de la marque ROGER DUBUIS n'est autre que l'acteur Gérard B. (Annexe n°13 – Capture d'écran du site [www.rogerdubuis.com](http://www.rogerdubuis.com) Les amis de la marque)

La marque ROGER DUBUIS fait aujourd'hui l'objet d'une forte médiatisation.

(Annexe n°3 – Extraits des articles de presse « Madame Figaro », « Les échos », « Paris Match », « Automobiles classiques », « So chic », « La presse bisontine », « Le Monde Supplément », « La Tribune », « La revue des montres », « Valeurs actuelles », « Luxe Immo » etc.).

Egalement fortement présente sur Internet, la marque ROGER DUBUIS fait l'objet de nombreuses publications tant sur des sites français qu'étrangers, dont notamment les publications suivantes :

- <http://iwmagazine.com/watch-madness-2014/>

-

<http://www.lefigaro.fr/horlogerie/2013/04/29/30006-20130429ARTFIG00532-les-grands-horlogers-au-temps-des-batisseurs.php>

-

<http://www.lefigaro.fr/culture/2013/01/21/03004-20130121ARTFIG00706-roger-dubuis-se-joue-de-la-gravite.php>

- <http://www.elle.com/news/fashion-accessories/daphne-guinness-poses-for-haute-living>

- <http://catalogue.gazette-drouot.com/ref/fiches-ventes-aux-encheres.jsp?id=3408>

- [http://www.lacotedesmontres.com/No\\_9906.htm](http://www.lacotedesmontres.com/No_9906.htm)

-

[http://www.thewatchobserver.fr/roger-dubuis/excalibur-double-tourbillon-volant-squelette-5140#.Uyrrc\\_IdUmk](http://www.thewatchobserver.fr/roger-dubuis/excalibur-double-tourbillon-volant-squelette-5140#.Uyrrc_IdUmk)

Le Requéant est également présent sur les réseaux sociaux, comptant plus de 179 700 fans sur la page Facebook officielle Roger Dubuis, accessible à l'adresse <https://www.facebook.com/RogerDubuisWatches>.

Le Requéant a utilisé la procédure dite UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy) du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, à deux reprises, afin d'obtenir le transfert des noms de domaine <rogerdubius.com> et <rogerdubius.net> d'une part, dans une décision D2013-1632, Manufacture Roger Dubuis S.A. c/ L. Y. du 15 novembre 2013 (voir sur ce point : <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2013-1632>), et le nom de domaine <rogerdubiuswatches.com> d'autre part, dans une décision D2013-1602, Manufacture Roger Dubuis S.A. c/ Dvlpment, LTD du 3 décembre 2013 (voir sur ce point : <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2013-1602>). Dans ces deux décisions rendues sous l'égide des principes directeurs de l'UDRP, les experts ont considérés que les noms de domaine précités portaient atteinte aux droits de marques détenus par le Requéant sur le terme ROGER DUBUIS.

Le Requéant a intérêt à agir

La société MANUFACTURE ROGER DUBUIS SA a constaté que le nom de domaine objet du litige, <rogerdubuis.fr>, avait fait l'objet d'un dépôt anonyme en date du 27 juin 2012, auprès du prestataire d'enregistrement OVH.

(Annexe n°14 – Extrait WHOIS <rogerdubuis.fr>)

Le nom de domaine pointait initialement vers le site <http://www.saint-tropez-photo.com/>, promouvant une activité de photographie.

(Annexe n°15 – Capture d'écran du site internet [www.saint-tropez-photo.com](http://www.saint-tropez-photo.com))

Le Requéant a contacté par voie électronique le prestataire d'enregistrement du nom de domaine <rogerdubuis.fr>, la société OVH, par l'intermédiaire de son prestataire, la société BACKNAMES, afin de demander le transfert du nom de domaine précité, en date du 20 décembre 2012. A défaut de réponse de la société OVH, la société BACKNAMES a rappelé cette correspondance en date du

28 décembre 2012 et du 10 janvier 2013.

Le supposé réservataire du nom de domaine <rogerdubuis.fr>, également titulaire du nom de domaine <saint-tropez-photo.com> sur lequel il avait établi une redirection automatique du nom de domaine litigieux, a finalement répondu par voie électronique le 10 janvier 2013, demandant à la société BACKNAMES le prix proposé pour la cession du nom de domaine <rogerdubuis.fr>. La société BACKNAMES a répondu au Défendeur le 17 janvier 2013, afin de lui annoncer un rachat à hauteur de 100-150 USD, correspondant aux frais exposés pour le dépôt du nom de domaine. A défaut de réponse du Défendeur, cette proposition de rachat a été rappelée le 14 février 2013. En dépit de nombreux rappels postérieurs en date du 18 mars 2013, du 3 avril 2013 et du 18 avril 2013, le Requêteur n'a jamais reçu une quelconque réponse du Défendeur.

(Annexe n°16 – Echanges de correspondances entre la société BACKNAMES et OVH, ainsi qu'entre la société BACKNAMES et le Défendeur relatifs au nom de domaine <rogerdubuis.fr>).

Dans ce contexte, le Requêteur a sollicité une demande de divulgation des données personnelles du réservataire du nom de domaine <rogerdubuis.fr> auprès de l'AFNIC en date du 13 juin 2013, par l'intermédiaire de son conseil, la société STUDIO BARBERO. L'AFNIC a répondu à cette demande le 17 juin 2013.

(Annexe n°17 – Demande de divulgation de données personnelles et réponse de l'AFNIC)

Le Requêteur a dès l'obtention de ses coordonnées auprès de l'AFNIC, envoyé une lettre de mise en demeure au Défendeur le 17 juin 2013, par lettre recommandée avec accusé réception ainsi que par voie électronique, afin de rappeler l'existence de ses droits de marque sur le nom ROGER DUBUIS et demander le transfert du nom de domaine litigieux. A défaut de réponse, le Requêteur a rappelé ce courrier par voie électronique en date du 27 juin 2013, du 17 juillet 2013 et du 26 juillet 2013.

En dépit de ces nombreux rappels, le Défendeur n'a jamais répondu à la mise en demeure du Requêteur.

(Annexe n°18 – Copie de la lettre de mise en demeure du 17 juin 2013)

(Annexe n°19 – Echanges de correspondances entre le conseil du Requêteur et le Défendeur)

Afin d'obtenir des précisions quant aux intentions du Défendeur sur l'exploitation projetée du nom de domaine <rogerdubuis.fr>, le conseil du Requêteur, la société STUDIO BARBERO a eu une conversation téléphonique avec le Défendeur en date du 15 septembre 2013. Au cours de cette conversation téléphonique, le Défendeur a évoqué le fait qu'il connaissait la société MANUFACTURE ROGER DUBUIS SA et ses marques ROGER DUBUIS. Ce dernier s'est abstenu d'une quelconque justification concernant la réservation du nom de domaine <rogerdubuis.fr>, se contentant de souligner oralement que le nom de domaine précité « était libre au moment de sa réservation ».

Le Défendeur prétendait également avoir d'ores et déjà répondu aux nombreuses sollicitations du Requêteur, alors pourtant que ni le Requêteur, ni son conseil la société STUDIO BARBERO n'ont reçu une quelconque lettre ou courrier électronique de sa part. Lors de cette échange téléphonique, le Défendeur a confirmé avoir reçu la lettre de mise en demeure par voie électronique, et indiquait sa volonté d'y répondre dans de brefs délais. En dépit de cet engagement oral, le Défendeur n'a jamais répondu à la demande du Requêteur tendant au transfert du nom de domaine litigieux.

Dans ce contexte, le Requêteur a une fois de plus recontacté le Défendeur par voie électronique en date du 2 octobre 2013, du 15 octobre 2013 et du 22 octobre 2013, afin de connaître ses intentions quant à l'acceptation d'un transfert à son profit ou au contraire d'une exploitation projetée du nom de domaine <rogerdubuis.fr>. Ces correspondances ont été rappelées par voie électronique en date du 25 octobre 2013 et du 18 novembre 2013.

(Annexe n°19 – Echanges de correspondances entre le conseil du Requêteur et le Défendeur)

La surveillance du nom de domaine <rogerdubuis.fr> a permis au Requêteur de constater la cessation de toute exploitation du nom de domaine susvisé, qui redirige désormais les internautes vers le site du prestataire d'enregistrement OVH.

(Annexe n°20 – Capture d'écran du site www.rogerdubuis.fr)

Le constat de l'arrêt de la redirection du nom de domaine <rogerdubuis.fr> vers le site internet <http://www.saint-tropez-photo.com/> a conduit le Requêteur à recontacté le Défendeur afin de solliciter à nouveau le transfert du nom de domaine litigieux, en date du 11 décembre 2013. Le Défendeur n'a pas répondu à cette correspondance.

(Annexe n°19 – Echanges de correspondances entre le conseil du Requêteur et le Défendeur)

Sur la base des droits qu'il détient sur le nom ROGER DUBUIS au titre de ses marques et de ses noms de domaine précités, le Requêteur revendique disposer d'un intérêt à agir à l'encontre du titulaire du nom de domaine <rogerdubuis.fr>.

Le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits du Requêteur

Aux termes de l'article L45-2 du Code des Postes et Communications Electroniques : « l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :

1° Susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;

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 ; »

1) Le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à des droits garantis par la loi

Le Requêteur soutient que le nom de domaine <rogerdubuis.fr> porte atteinte aux différents marques ROGER DUBUIS et noms de domaine qu'il détient, et plus particulièrement à <rogerdubuis.com> et <roger-dubuis.com> qui renvoient à son site institutionnel.

En effet, le nom de domaine litigieux n'est rien d'autre que la reproduction servile de son principal nom de domaine, dans une autre extension. Il en est de même s'agissant des autres noms de domaine exploités par le Requêteur tels que <rogerdubuis.lu> et <rogerdubuis.ch>.

Néanmoins, s'agissant du nom de domaine litigieux, cette atteinte est d'autant plus préjudiciable qu'il s'agit d'un nom de domaine enregistré sous l'extension de la France, « .FR », pays de l'Union Européenne dans lequel le Requêteur exerce une activité intensive.

De plus, le Requêteur souligne le fait que le nom de domaine <rogerdubuis.fr>, qui constitue une reproduction à l'identique de son nom de domaine <rogerdubuis.com>, porte atteinte aux droits du Requêteur en ce qu'il crée une confusion dans l'esprit des internautes entre les deux noms de domaine. En effet, dans la mesure où la seule différence entre ces deux noms de domaine tient à l'extension « .FR », les internautes peuvent être amenés à penser qu'il s'agit du nom de domaine menant au site internet officiel du Requêteur en France. Ce faisant, le nom de domaine litigieux est susceptible d'entraîner un risque de confusion dans l'esprit des internautes, qui seraient fondés à trouver à cette adresse des informations sur les produits et services du Requêteur en France, à l'instar des produits et services disponibles sur le site notamment accessible à partir du nom de domaine <rogerdubuis.com>, ou du nom de domaine <roger-dubuis.com> depuis 1999.

De plus, la réservation de ce nom de domaine par le Défendeur empêche le Requêteur de l'utiliser, utilisation qui serait pourtant légitime compte tenu des droits qu'il détient sur la dénomination ROGER DUBUIS en France.

Par conséquent, le Requêteur allègue que le nom de domaine <rogerdubuis.fr> porte atteinte à des droits que lui reconnaît la loi.

2) Le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi

a) L'atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requêteur

Le Requêteur considère que le nom de domaine <rogerdubuis.fr> porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle au sens de l'article L.45-2 du Code des Postes et Communications Electroniques.

En l'espèce, le nom de domaine <rogerdubuis.fr> reproduit à l'identique les marques « ROGER DUBUIS » du Requêteur.

En effet, le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique le signe distinctif ROGER DUBUIS, sans ajout. Dès lors, le Requêteur soutient qu'il en résulte un risque de confusion dans l'esprit du public.

(Annexe n°4 – Marque internationale « ROGER DUBUIS », désignant la France numéro 756538 et certificat de renouvellement)

(Annexe n°5 – Marque suisse « ROGER DUBUIS » numéro 477094 et certificat de renouvellement)

(Annexe n°6 – Marque communautaire « ROGER DUBUIS » numéro 005925201)

Le Requéran attiré, en outre, l'attention du Collège sur le fait que le nom de domaine litigieux renvoie les internautes vers la page du prestataire d'enregistrement OVH. (Annexe n°20 – Capture d'écran du site [www.rogerdubuis.fr](http://www.rogerdubuis.fr)).

Ce faisant, le nom de domaine litigieux est susceptible d'entraîner un risque de confusion dans l'esprit des internautes, qui seraient fondés à trouver à cette adresse des informations sur les produits et services du Requéran en France, à l'instar des produits et services disponibles sur le site accessible à partir du nom de domaine <[rogerdubuis.com](http://rogerdubuis.com)>.

Par ces indications, les internautes, qui pensent accéder via le nom de domaine litigieux au site officiel du Requéran pour la France, sont amenés à croire que le Requéran ne dispose pas d'un tel site ou que son site est temporairement indisponible, ce qui nuit à la réputation du Requéran, étant rappelé, de surcroît, que ce dernier bénéficie d'une renommée internationale (Cf. Préambule de la présente plainte page 3, La renommée du Requéran).

En conséquence de ce qui précède, le Requéran soutient que le Défendeur porte atteinte à ses droits de marque.

Voir sur ce point : Décision FR2012-00130 Société VENTE-PRIVEE.COM c/ M. Fabienne M. concernant le nom de domaine <[vente-privee.fr](http://vente-privee.fr)> (Transfert) : « Le Collège a constaté que le nom de domaine <[vente-privee.fr](http://vente-privee.fr)> est similaire aux marques antérieures détenues par le Requéran, la société VENTE-PRIVEE.COM, et notamment – la marque française VENTE PRIVEE.COM déposée le 17 décembre 2003, enregistrée sous le n°3 263 431 ; - la marque communautaire VENTE-PRIVEE.COM déposée le 24 octobre 2006, enregistrée le 20 décembre 2007 sous le n°5 413 018 ; Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société VENTE-PRIVEE .COM. »

Par ailleurs, le Requéran souligne que le Défendeur ne dispose d'aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine objet du litige et agit de mauvaise foi.

b) L'absence de droit et d'intérêt légitime du titulaire

Le Requéran affirme que le titulaire du nom de domaine <[rogerdubuis.fr](http://rogerdubuis.fr)> ne dispose d'aucun droit ni intérêt légitime sur celui-ci.

Selon les dispositions de l'article R. 20-44-46 du Code des Postes et Communications Electroniques, telles qu'elles résultent du décret 2012-951 du 1er août 2012:

« Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

-d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;

-d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;

-de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit ».

A titre liminaire, il résulte des investigations réalisées par le Requéran que le Défendeur ne détient aucun droit constitué en France sur la dénomination ROGER DUBOIS.

(Annexe n°21- Résultats d'une recherche de marque ROGER DUBUIS combinée au nom du Défendeur).

(Annexe n°22 – Recherche RCS à propos du Défendeur).

Voir sur ce point : Décision FR2013-00427, VENTURI France c/ DANIEL FUEHRER, concernant le nom de domaine <voxan.fr> (transfert) : « Sur l'absence d'intérêt légitime. Le Collège a constaté que le Titulaire ne détient aucun droit de propriété intellectuelle sur le terme « VOXAN ». »

Le Requéant soutient que le Défendeur fait un usage du nom de domaine litigieux dans l'unique but d'empêcher le Requéant de réserver ce nom, laisser à penser au Consommateur que le Requéant ne serait pas présent en France, ce qui est de nature à nuire à sa réputation en France.

En effet, il résulte de nombreuses démarches préalables du Requéant, demeurées vaines, que le Défendeur avait pour seul objectif de réserver le nom de domaine afin d'empêcher le Requéant d'exploiter le nom litigieux en l'absence de tout droit ou d'intérêt légitime. C'est en toute connaissance des droits antérieurs du Requéant, dont le Défendeur a eu connaissance au plus tard lors des nombreuses correspondances entre les parties dont la mise en demeure du 17 juin 2013, rappelée à plusieurs reprises par voie électronique, que le Défendeur a maintenu la réservation du nom de domaine litigieux sans toutefois en faire un usage sérieux, qui serait de nature à justifier d'un intérêt légitime.

Initialement, le Requéant avait constaté la redirection automatique du nom de domaine <rogerdubuis.fr> vers le site internet <http://www.saint-tropez-photo.com/>, promouvant une activité de photographie dans des lieux de villégiature cossus tels que Saint-Tropez ou Courchevel, ciblant ainsi une clientèle aisée. Or, cette utilisation de la marque ROGER DUBUIS, afin de promouvoir l'activité de photographie du Défendeur, lui permettait précisément de bénéficier de la renommée internationale de cette marque, en vue de cibler la clientèle de prestige du Requéant, créant ainsi une confusion auprès de sa clientèle de nature à laisser penser que l'activité du Défendeur était liée à celle du Requéant. Cette pratique ne saurait dès lors avoir pour autre objectif que le détournement de la clientèle du Requéant, pratique réalisée en toute mauvaise foi par le Défendeur, au surplus constitutive d'un parasitisme avéré.

De surcroît, l'arrêt de l'exploitation précitée du nom de domaine litigieux par le Défendeur précisément au cours des échanges qu'il a eu avec le Requéant constitue une pleine reconnaissance de responsabilité. En dépit de la cessation d'activité de détournement de clientèle active, le Défendeur n'a pas accompli l'ensemble des démarches permettant de cesser toute utilisation illicite du nom de domaine litigieux, dans la mesure où il n'a jamais répondu aux nombreuses demandes de transfert dudit nom, se rendant dès lors coupable de détention passive illicite du nom <rogerdubuis.fr>.

(Annexe n°19 – Echanges de correspondances entre le conseil du Requéant et le Défendeur)

(Annexe n°20 – Capture d'écran du site [www.rogerdubuis.fr](http://www.rogerdubuis.fr)).

Voir sur ce point : Décision FR2013-00484 2OUF TRADING c/ VILLENA XAVIER concernant le nom de domaine <stickers2ouf.fr> (Transfert) : « Le Collège a constaté que :

- Le gérant de la société 2OUF TRADING, M. B., est titulaire de la marque française « stickers2ouf » numéro 3808995 enregistrée le 23 février 2011 et exploitée pour les « produits de l'imprimerie ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie etc. » ; - Le Requéant indique que le nom de domaine <stickers2ouf.fr> est redirigé vers le site internet d'un concurrent à savoir <http://www.santa-pi.com> mais il n'en a fourni pas la preuve ; Néanmoins, le Titulaire indique avoir « annulé la redirection qu'il y avait » et précise être « ouvert à une négociation, si stickers2ouf veut me le racheter » ; - Le retrait de la redirection opéré par le Titulaire ainsi que la proposition faite par ce dernier de le vendre au Requéant, démontre que le Titulaire n'utilisait pas le nom de domaine dans le cadre d'une offre de biens ou de services ni qu'il s'y préparait.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <stickers2ouf.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 l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE (...).

L'absence d'exploitation commerciale de l'extension en <.FR> est de nature à nuire à la réputation du Requéant sur son droit de marque ROGER DUBUIS pourtant exploité en France. Les Internauts peuvent être amenés à croire que le Requéant ne commercialise pas ses produits en

France. La réservation du nom de domaine litigieux empêche dès lors le Requêteur d'exploiter pleinement son droit de marque sur Internet afin de cibler spécifiquement le public français. Le Défendeur fait donc bien un usage non commercial de ce nom de domaine avec l'intention de tromper le consommateur et de nuire à la réputation du nom ROGER DUBUIS.

Le Requêteur précise également qu'il n'a jamais autorisé ni accordé de droit ou de licence au Défendeur quant à la réservation ou à l'exploitation du nom de domaine objet du litige.

De surcroît, le Défendeur, qui précisait oralement que le nom de domaine <rogerdubuis.fr> « était libre au moment de sa réservation », ne saurait valablement justifier une telle réservation illicite dans la mesure où la disponibilité technique d'un nom de domaine au moment de l'enregistrement ne saurait signifier que le nom est juridiquement appropriable.

Il résulte de ce qui précède que :

- Le nom de domaine n'est pas utilisé en relation avec une offre de biens ou de services et que le Défendeur n'a pas démontré au jour de l'engagement de la plainte l'existence de préparatifs sérieux à un tel usage ;
- Le Défendeur n'est absolument pas connu sous le nom ROGER DUBUIS ou un nom similaire ;
- Le Défendeur ne fait pas un usage non commercial du nom sans intention de tromper le consommateur, puisqu'il ne fait pas usage du nom de domaine litigieux. Cette absence d'usage trompe le consommateur et nuit clairement à la réputation du Requêteur.

c) L'absence de bonne foi du Défendeur

Aux termes de l'article R. 20-44-46 du Code des Postes et Communications Electroniques, tel qu'il résulte du décret 2012-951 du 1er août 2012:

« Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ;
- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;
- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur ».

Le Requêteur attire l'attention du Collège sur l'absence de tout lien entre le Défendeur et le Requêteur.

Bénéficiant d'une renommée internationale, le Requêteur soutient que le Défendeur ne saurait arguer avoir réservé le nom de domaine litigieux sans connaître l'existence du Requêteur et de ses droits sur le territoire français, ce qu'il a d'ailleurs reconnu lors des entretiens téléphoniques qu'il a eu avec le Conseil du Requêteur.

En effet, l'identité existante entre le nom de domaine litigieux et le nom de domaine principal du Requêteur, <rogerdubuis.com> ainsi que la reprise à l'identique des marques du Requêteur sont de nature à induire les internautes en erreur sur l'origine du nom de domaine <rogerdubuis.fr> et ce à quoi il renvoie. Ces derniers peuvent, en effet, légitimement penser accéder au site officiel du Requêteur via le nom de domaine litigieux.

Le fait de reprendre à l'identique le nom de domaine principal du Requêteur, dans une autre extension ne peut résulter que d'un acte de mauvaise foi du Défendeur, qui n'effectue au jour de la plainte, aucune exploitation du nom de domaine litigieux.

De surcroît, les nombreux échanges intervenus entre le Requêteur et le Défendeur montrent à l'évidence que le Défendeur connaissait l'existence des droits du Requêteur, et son intention de

récupérer le nom de domaine litigieux. Le défendeur avait d'ailleurs manifesté son intention de vendre le nom de domaine <rogerdubuis.fr> au Requérant, lui demandant de lui indiquer un prix de vente. En dépit des nombreux échanges intervenus entre les parties, le Défendeur n'a finalement plus répondu au Requérant, sans toutefois effectuer une exploitation sérieuse du nom de domaine litigieux.

(Annexe n°16 – Echanges de correspondances entre la société BACKNAMES et OVH, ainsi qu'entre la société BACKNAMES et le Défendeur relatifs au nom de domaine <rogerdubuis.fr>).

(Annexe n°19 – Echanges de correspondances entre le conseil du Requérant et le Défendeur)

L'absence d'exploitation sérieuse du nom de domaine litigieux et la connaissance de l'intention du Requérant permettent de rapporter la preuve de la mauvaise foi du Défendeur, ayant pour unique but d'empêcher le Requérant de reprendre ses marques sous forme de nom de domaine dans une extension qu'il savait être, pour lui, très pertinente compte-tenu de son activité intensive en France et des nombreuses demandes du Requérant tenant à obtenir le transfert du nom de domaine litigieux.

De plus, aucune indication n'est faite sur le site auquel renvoie le nom de domaine <rogerdubuis.fr> quant à l'absence de lien entre le Requérant et le Défendeur. Le Défendeur ne fait donc rien pour écarter le risque de confusion.

Ne pas faire droit à la demande du Requérant en l'espèce reviendrait à légitimer la pratique du cybersquatting du nom de domaine <rogerdubuis.fr> dans le seul dessein d'empêcher l'exploitation d'un nom de domaine en toute bonne foi, en vue de promouvoir des produits et services commercialisés en France.

Par conséquent, le Requérant sollicite du Collège qu'il ordonne la transmission du nom de domaine <rogerdubuis.fr> au profit du Requérant. Selon l'article 5.1 (point 84) de la Charte de nommage applicable en l'espèce, le Requérant, de nationalité suisse, est éligible à l'enregistrement d'un nom de domaine en <.FR> et légitime à solliciter la transmission du nom de domaine litigieux à son profit.».

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 qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <rogerdubuis.fr> était :

- Similaire à la dénomination sociale du Requérant, MANUFACTURE ROGER DUBUIS ;
- Identique aux marques du Requérant en vigueur en France à savoir :
  - o La marque internationale « ROGER DUBUIS » numéro 756 538 enregistrée le 6 mars 2001 ;
  - o La marque communautaire « ROGER DUBUIS », numéro 005925201 enregistrée

le 11 mai 2007 ;

- Identique aux noms de domaine du Requéranant à savoir :
  - o <rogerdubuis.lu> enregistré le 14 mai 2007 ;
  - o <rogerdubuis.ch> sans date d'enregistrement identifiée.

Le Collège a donc considéré que le Requéranant 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 Requéranant**

Le Collège a constaté que le nom de domaine <rogerdubuis.fr> est identique à la marque communautaire antérieure « ROGER DUBUIS », en vigueur en France, numéro 005925201 enregistrée le 11 mai 2007 par le Requéranant.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéranant, la société MANUFACTURE ROGER DUBUIS SA. Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéranant 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 Requéranant précise « qu'il n'a jamais autorisé ni accordé de droit ou de licence au [Titulaire] quant à la réservation ou à l'exploitation du nom de domaine objet du litige » ;
- Les résultats INPI et societe.com ne permettent de relever ni activité, ni marque du Titulaire en lien avec le nom de domaine <rogerdubuis.fr>.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requéranant, la société MANUFACTURE ROGER DUBUIS SA est propriétaire de plusieurs marques « ROGER DUBUIS » et notamment de la marque communautaire antérieure « ROGER DUBUIS » en vigueur en France, numéro 005925201 enregistrée le 11 mai 2007 pour les classes 3, 9, 14, 16, 18, 25 et 34 incluant notamment les produits et services de « appareils et instruments photographiques ; imprimés ; publications » ;
- La marque « ROGER DUBUIS » jouit d'une forte médiatisation dans le secteur du luxe et de l'horlogerie ;
- Le nom de domaine <rogerdubuis.fr> est constitué de la marque « ROGER DUBUIS » reprise à l'identique ;
- La page d'écran fournie par le Requéranant montre que le site web vers lequel renvoyait le nom de domaine <rogerdubuis.fr> jusqu'en décembre 2013 était le site web <http://www.saint-tropez-photo.com> par lequel le Titulaire propose des produits et services tels que « PHOTO » et « IMPRESSION », services protégés directement ou indirectement par la marque du Requéranant.
- Depuis décembre 2013 suite à de nombreuses mises en demeure du Requéranant, le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <rogerdubuis.fr> est une page du bureau d'enregistrement du nom de domaine ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le

Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <rogerdubuis.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requérant 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 <rogerdubuis.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 <rogerdubuis.fr> au profit du Requérant, la société MANUFACTURE ROGER DUBUIS SA.

## **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

