



DÉCISION DE L'AFNIC

VALMET.FR

Demande n° FR-2013-00532

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société METSO PAPER, INC.

Le Titulaire du nom de domaine : M. Philippe W.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : valmet.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 10 juin 2009

Date de renouvellement du nom de domaine : 10 juin 2013 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 10 juin 2014

Bureau d'enregistrement : E-ZONE SAS

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 04 décembre 2013 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 19 décembre 2013.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 05 janvier 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 20 janvier 2014.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Informations issues de la base Infogreffe sur les sociétés :
 - METSO MINERALS (France) SA immatriculée le 05 août 1955 sous le numéro 685 550 444 au R.C.S. de Macon ;
 - METSO AUTOMATION SAS immatriculée le 1^{er} février 1980 sous le numéro 319 368 460 au R.C.S. de Mulhouse ;
 - METSO PAPER FRANCE SAS immatriculée le 04 juillet 1995 sous le numéro 401 247 523 au R.C.S. de Mulhouse ;
- Informations détaillées issues de la base OMPI accessible à l'adresse <https://oami.europa.eu/eSearch> sur la marque communautaire « VALMET » enregistrée le 19 juin 2002 sous le numéro 002088904 par le Requérant, la société Metso Paper, Inc. et dûment renouvelée pour les classes 7 et 37 ;
- Extrait de la base Whois du 03 décembre 2013 sur le nom de domaine <valmet.fr> enregistré le 10 juin 2009 sous diffusion restreinte ;
- Divulgateion de données personnelles envoyée par l'Afnic le 22 novembre 2013 concernant le nom de domaine <valmet.fr> ;
- Copie de la page internet « Metso en bref » émise par le service « Google Traduction » en date du 03 décembre 2013 ;
- Captures d'écran de pages du site internet <http://www.metso.com> en date du 03 décembre 2013 et notamment :
 - Metso paper ;
 - Notre entreprise ;
 - Pâtes et papiers ;
 - Contactez-nous ;
 - Solutions pour les mines et la construction ;
 - Nos contacts en France ;
- Captures d'écran de pages du site internet <http://www.metso-paper.fr> en date du 04 décembre 2013 et notamment :
 - Présentation ;
 - Nos prestations ;
- Divers articles de presse concernant la société VALMET ;

- Résultats obtenus après la recherche d'une marque en vigueur en France déposée par le Titulaire du nom de domaine, M. Philippe W. dans la base INPI ;
- Résultat obtenu après la recherche de dirigeants aux Prénom et Nom du Titulaire du nom de domaine, dans la base « Dirigeant.com » ;
- Echanges de courriels entre le Titulaire du nom de domaine et Mme Tina K. de la société ROSCHIER concernant le prix de transfert du nom de domaine ;
- Profil Facebook de la société EcoLog.

Dans sa demande, le Requéran indique que :
[Citation complète de l'argumentation]

« 1) Le Requéran dispose d'un intérêt à agir et justifie d'une atteinte à des droits de propriété intellectuelle

La société finlandaise METSO PAPER INC. (le Requéran) est un fournisseur mondial de technologies et services dans les industries de transformation, en particulier l'extraction minière, la construction, le recyclage, la pâte à papier, le papier, l'énergie, le pétrole et le gaz. Des informations quant aux activités du requérant figurent en Annexe 1.

S'agissant de la division pâte à papier, papier et énergie, elle possède ses propres installations d'exploitation et de production dans 28 pays. En 2011, cette branche d'activité a affiché un chiffre d'affaires de 2 703 millions d'euros. Son personnel compte actuellement 12500 employés. Ses marchés les plus importants se trouvent en Europe, en Asie, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord.

L'activité Mines & Construction de la société METSO représente, quant à elle :

- un chiffre d'affaires net en 2012 de plus de 3,490 milliards d'euros,
- 30 usines, incluant 5 fonderies,
- 140 unités de vente et de service,
- une présence locale dans plus de 100 pays,
- un effectif de plus de 11 000 personnes.

Le Requéran dispose de plusieurs filiales en France, et notamment les sociétés METSO PAPER FRANCE SAS, METSO MINERALS (FRANCE) SA et METSO AUTOMATION. Des extraits de la base Infogreffe concernant ces sociétés sont joints en Annexe 2.

Dans le cadre de son activité, le Requéran est notamment titulaire de la marque suivante (dont une copie est jointe en Annexe 3) :

- VALMET, marque communautaire n° 002088904 déposée le 15 février 2001 et enregistrée le 19 juin 2002 pour des produits et services des classes 7 et 37. Cet enregistrement a été dûment renouvelé le 6 mars 2011.

La marque VALMET est connue depuis les années 80 dans l'industrie de la technologie du papier, à l'international et en Europe (cf. Annexe 4).

Le Requéran a découvert que le nom de domaine VALMET.FR avait été réservé le 10 juin 2009 par un Titulaire, dont les données sont non publiques. Le nom de domaine est actif. Un extrait Whois du nom de domaine est joint en Annexe 5.

Le nom de domaine réservé est identique à la marque VALMET, dont est titulaire le Requéran.

Par conséquent, le Requéran justifie d'un intérêt agir et d'une atteinte à des droits de propriété intellectuelle antérieurs au sens de l'article L. 45-2 du Code des Postes et des Communications électroniques.

2) Le Titulaire n'a pas d'intérêt légitime dans le nom de domaine

Suite à la demande de divulgation de données personnelles présentées par le Requérant, la Direction Juridique de l'AFNIC a communiqué les informations personnelles suivantes relatives au titulaire du nom de domaine VALMET.FR :

Contact : Philippe W.
Adresse : [adresse]
Téléphone : [téléphone]
e-mail : [courriel]

La copie de la réponse de l'AFNIC à la demande de divulgation de données personnelles est jointe en Annexe 6.

Le Titulaire du nom de domaine n'a pas de lien juridique avec le Requérant et ne bénéficie d'aucune autorisation lui permettant de faire usage du nom réservé, y compris à titre de nom de domaine.

Le Titulaire du nom de domaine ne dispose pas non plus de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux, la marque invoquée VALMET ayant été enregistrée antérieurement au nom de domaine.

Le Titulaire n'est titulaire d'aucune marque VALMET enregistrée en France (cf. Annexe 7) et n'est le dirigeant d'aucune société ayant le signe VALMET pour raison sociale ou nom commercial enregistré (cf. Annexe 8).

Le Titulaire du nom de domaine n'exploite pas le nom de domaine dans le cadre d'une offre de biens ou de services qui soit conforme à une activité commerciale réelle et n'est ni connu sous un nom identique apparenté à ce nom de domaine.

Par conséquent, le Titulaire n'a pas d'intérêt légitime dans le nom de domaine.

3) Le titulaire a agi de mauvaise foi

Préalablement à la présente procédure, le Requérant s'est rapproché, par l'intermédiaire de son conseil finlandais, du Titulaire afin de conclure un accord amiable de transfert du nom de domaine VALMET.FR.

Le Titulaire a proposé la cession du nom de domaine pour un prix de 2.400 euros, censé représenter les frais exposés par le Titulaire depuis l'enregistrement de nom de domaine en 2009 (cf. Annexe 9).

L'offre de cession pour un prix excédant largement le montant des frais que le titulaire du nom de domaine a effectivement déboursé en rapport direct avec le nom de domaine atteste de la mauvaise foi du Titulaire du nom de domaine.

Au surplus, le nom de domaine litigieux dirige les internautes vers une page Facebook au nom de la société suédoise Eco Log. Un extrait du site web attaché nom de domaine est joint en Annexe 10.

En l'espèce, l'enregistrement par le Titulaire du nom de domaine VALMET.FR pour exploiter une page internet sans rapport avec cette dénomination tend à montrer qu'il s'agit d'une détention frauduleuse visant uniquement à empêcher le Requérant d'utiliser un nom de domaine constitué de sa marque, qu'il pourrait lui être utile d'exploiter dans le cadre de son activité commerciale.

De plus, la société Eco Log n'a aucun lien, de quelque nature que ce soit, avec le Requérant et ne bénéficie d'aucune autorisation lui permettant de faire usage de la marque VALMET. Du fait de son activité dans les machines forestières, elle serait même un concurrent potentiel du Requérant.

Ainsi, le Titulaire utilise le nom de domaine dans le seul but de détourner les internautes cherchant à accéder au site du Requérant, lesquels ne trouveront aucune information sur les produits et services offerts par le Requérant.

Cet usage démontre bien la mauvaise foi du Titulaire du nom de domaine et sa volonté de bénéficier de la marque VALMET afin d'en tirer un gain commercial en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec le Requérant ou à tout le moins pour priver le Requérant de son droit légitime d'exploiter celle-ci dans la zone <.FR>.

En privant ainsi le Requérant de la faculté d'en disposer et en le contraignant à engager la présente procédure, le Titulaire se rend également coupable d'une rétention injustifiée et fautive, c'est-à-dire d'usage passif de mauvaise foi du nom de domaine contesté, bafouant ainsi les règles de comportement loyal en matière commerciale.

Par conséquent, il résulte des développements qui précèdent que le Titulaire du nom de domaine a agi de mauvaise foi.

En conclusion, et au vu des arguments qui précèdent, le Requérant est bien-fondé à solliciter la transmission volontaire en sa faveur du nom de domaine VALMET.FR.».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 05 janvier 2014.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni les pièces suivantes :

- Courriel en date du 27 août 2013 de Mme Tina K. à l'attention du Titulaire rédigé en langue anglaise dans lequel elle indique son accord au rachat du nom de domaine ;
- Contrat non signé de cession de nom de domaine rédigé en langue anglaise entre la société METSO PAPER INC. et le Titulaire.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Madame, Monsieur,

- 1- Comme je l'ai expliqué à mon premier interlocuteur Madame Tiina K. de chez Roschier, je n'ai jamais eu l'intention de nuire à la société Metso en détenant le nom de domaine Valmet, car (i) ils m'ont contacté et (ii) ils ont reconnu ma bonne foi et accepté une solution amiable (cf doc1.pdf et doc2.pdf).
- 2- Pour votre info, Valmet était aussi le nom d'une machine forestière fabriquée en Suède dans les années 90 et qui n'existe plus aujourd'hui. Je suis consultant pour des fabricants de machines forestières. J'utilise le nom de domaine Valmet pour rassembler les passionnés des caractéristiques de ces machines, comme par exemple, grue sur le côté de la cabine, cabine tournante.
- 3- L'annexe 8 n'est pas correcte, en effet, il s'agit sans aucun doute d'un homonyme, je ne suis pas restaurateur dans le 82.
- 4- J'ai envoyé par courrier le document rédigé par la société Metso le 23 octobre 2013 suite à la demande de Mme Tiina K. en m'excusant pour le délai et en précisant les données demandées ainsi qu'en indiquant la validité de notre accord jusqu'au 31 décembre 2013 (cf doc3.pdf). De ce fait, je ne comprends pas la raison d'ouvrir une procédure de résolution alors que nous nous étions mis d'accord. Veuillez noter qu'à ce jour je n'ai eu aucun règlement en provenance de la société Metso. »

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 <valmet.fr> était identique à la marque communautaire «VALMET» en vigueur en France, enregistrée le 19 juin 2002 sous le numéro 002088904 par le Requérant, la société Metso Paper, Inc. et dûment renouvelée.

Le Collège a donc considéré que le Requérant 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 Requérant

Le Collège a constaté que le nom de domaine <valmet.fr> était identique à la marque communautaire antérieure «VALMET» en vigueur en France, enregistrée le 19 juin 2002 sous le numéro 002088904 par le Requérant, la société Metso Paper, Inc. et dûment renouvelée.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société Metso Paper, 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 Requérant :
 - N'a donné aucune autorisation au Titulaire pour utiliser sa marque, ni pour exploiter le nom de domaine <valmet.fr> ;
 - N'a aucun lien juridique avec le Titulaire.
- Les résultats INPI et Dirigeant.com ne permettent de relever ni activité, ni marque du Titulaire en lien avec le nom de domaine <valmet.fr>.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant, la société Metso Paper, Inc., est fournisseur mondial de technologies et de services dans les industries de transformation, y compris l'exploitation minière, la construction, le recyclage, les pâtes et papiers, l'énergie et le pétrole et le gaz ;
- Le Requérant est titulaire de la marque communautaire «VALMET » en vigueur en France, enregistrée le 19 juin 2002 sous le numéro 002088904 et exploitée pour des produits et services de « Machines et machines-outils, instruments agricoles, construction, réparation, services d'installation etc. » ;
- Les pages d'écran fournies par le Requérant montrent que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <valmet.fr> est un profil Facebook de la société EcoLog Forestry of tomorrow faisant référence à l'activité du Requérant et aux produits et services couverts par

sa marque. On peut citer à titre d'exemples des photographies de machines agricoles dans le milieu forestier ;

- Le Titulaire indique utiliser le nom de domaine <valmet.fr> pour rassembler les passionnés de machines forestières ; toutefois, les pièces fournies par le Requérant démontrent que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <valmet.fr> sert de promotion à la société commerciale EcoLog Forestry. On peut citer à titre d'exemple l'indication suivante : "We manufacture and market harvesters and forwarders for forestry operations ».
- Des discussions ont été menées entre les Parties, aux fins de s'accorder sur les modalités de transfert du nom de domaine <valmet.fr>, mais n'ont pas abouties.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <valmet.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requérant, la société Metso Paper, Inc. 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 <valmet.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accorder la transmission du nom de domaine <valmet.fr> au profit du Requérant.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (viii) du Règlement, la décision de l'Afnic ne sera exécutée qu'une fois écoulé un délai de quinze (15) jours civils à compter de la notification de la décision aux parties.

Conformément à l'article (II) (vii) du Règlement, l'Afnic notifie par courrier électronique et postal la décision à chacune des parties.

Elle procédera au dégel des opérations sur le nom de domaine selon les dispositions du Règlement.

Le Bureau d'enregistrement est informé de la décision par courrier électronique.

A Saint-Quentin en Yvelines, le 20 janvier 2014

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

