



DÉCISION DE L'AFNIC

antoniolupi.fr

Demande n° FR-2016-01072

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société ANTONIO LUPI DESIGN SPA

Le Titulaire du nom de domaine : La société Total Consortium Clayton

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : antoniolupi.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 16 mars 2005

Date d'expiration du nom de domaine : 28 février 2016

Le nom de domaine a fait l'objet d'un renouvellement postérieurement au 1er juillet 2011

Bureau d'enregistrement : GANDI

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 11 janvier 2016 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 janvier 2016.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 04 février 2016
Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Mathieu WEILL (Directeur Général et Président du Collège), Isabel TOUTAUD et Loic DAMILAVILLE (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 16 février 2016.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Délégation de pouvoir du Requérant à la société SODEMA CONSEILS S.A. aux fins d'entreprendre en son nom une procédure SYRELI à l'encontre du nom de domaine <antoniolupi.fr> ;
- Informations en langue italienne extraites le 17 mars 2014 du site web <http://www.assicom.com> sur la société ANTONIO LUPI DESIGN S.P.A ;
- Certificat d'enregistrement de la marque communautaire « ANTONIO LUPI », numéro 1632264 enregistrée le 28 avril 2000 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 11, 20 et 21 ;
- Extraits du 30 décembre 2015 de la base Whois de noms de domaine enregistrés par le Requérant et notamment :
 - <antoniolupi.com> enregistré le 11 avril 2000 ;
 - <antoniolupi.it> enregistré le 7 avril 1998 ;
 - <antoniolupi.ch> enregistré le 07 septembre 1998 ;
 - <antoniolupi.ru> enregistré le 20 novembre 2000 ;
 - <antoniolupi.us> enregistré le 16 septembre 2003 ;
 - <antoniolupi.cn> enregistré le 5 avril 2003 ;
- Extrait du 30 décembre 2015 de la base Whois du nom de domaine <antoniolupi.fr> enregistré le 16 mars 2005 par la société TOTAL CONSORTIUM CLAYTON ;
- Copie de l'accord de concession exclusive de vente du 1^{er} décembre 2003 conclu entre le Requérant (concedant) et la société ANTONIO LUPI DISTRIBUTION S.A./N.V. (concessionnaire) ;
- Contrat d'agent commercial pour la France du 28 avril 1998 conclu entre la société ANTONIO LUPI DISTRIBUTION S.A./N.V. et la société TOTAL CONSORTIUM CLAYTON ;
- Résultats obtenus après une recherche de marques en vigueur en France appartenant à la société TOTAL CONSORTIUM CLAYTON effectuée dans la base INPI ;
- Résultats obtenus après une recherche de marques « ANTONIO LUPI » en vigueur en France effectuée dans la base INPI ;
- Courrier recommandé du 27 mars 2007 envoyé par la société ANTONIO LUPI DISTRIBUTION S.A./N.V. à la société TOTAL CONSORTIUM CLAYTON pour notification de fin du contrat de distribution relatif aux produits Antonio Lupi ;
- Captures d'écran du 30 décembre 2015 des sites internet vers lesquels renvoient les noms de domaine : <antoniolupi.fr> et <cuisines-destockage.com>.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La présente requête est présentée pour le compte de -la société ANTONIO LUPI -DESIGN S.p.A a l'encontre du nom de domaine antoniolupi.fr (annexe 1) dont le who is indique qu'il a été réservé au nom de TOTAL CONSORTIUM CLAYTON.

Ce nom de domaine a été renouvelé postérieurement au 1er juillet 2011 et est actif.

Nous vous joignons copie du pouvoir donné par ANTONIO LUPI DESIGN S.p.A à SODEMA CONSEILS SA ainsi qu'un extrait du registre du commerce de la société italienne ANTONIO LUPI DESIGN S.p.A. (annexes 10 et 11).

A l'exception de la présente plainte syreli, aucune procédure judiciaire ou extra judiciaire ne vise, de son fait, le nom de domaine objet du présent litige.

La société ANTONIO LUPI DESIGN S.p.A -est titulaire :

- De l'enregistrement communautaire ANTONIO LUPI N° 1632264 du 28 avril 2000 pour désigner notamment des « appareils de cuisson, de réfrigération ; appareils de distribution d'eau et installations -sanitaires, meubles, ustensiles pour la cuisine, porcelaines et faïence » en classes 11, 20, 21 . Marque toujours en vigueur tel que le démontre l'extrait du site communautaire et la notification du renouvellement (annexe 3),

- Des noms- de domaine antoniolupi.com, ~antoniolupi.it, -antoniolupi.ch, -antoniolup.ru, antoniolupi.us, antoniolupi.cn ainsi que de nombreuses autres extensions génériques ou nationales(annexe 4)

- De la raison sociale ANTONIO LUPI DESIGN S.p.-A- qui intègre les éléments distinctifs ANTONIO LUPI comme en atteste l'extrait du registre du commerce de cette société (annexe 11 La société ANTONIO LUPI DESIGN S.p.A a accordé à la société belge ANTONIO LUPI DISTRIBUTION SA/NV par contrat du 1er décembre, 2003, -la distribution exclusive des produits ANTONIO LUPI en Belgique, aux Pays Bas, au Luxembourg, en Grande-Bretagne et en France (-annexe 5).

La société ANTONIO LUPI DISTRIBUTION SA/NV a conclu un contrat de représentation exclusive de la marque ANTONIO LUPI en France avec TOTAL CONSORTIUM CLAYTON (ANNEXE 6).

La société TOTAL CONSORTIUM CLAYTON a enregistré le nom de domaine antoniolupi.fr le 16 mars 2005 (annexe 1) sans aucune autorisation de la société ANTONIO LUPI DESIGN SPA titulaire de l'enregistrement communautaire de marque précité

Par courrier du 27 mars 2007 la société ANTONIO LUPI DISTRIBUTION SA/NV- mettait un terme au contrat de distribution TOTAL CONSORTIUM CLAYTON (annexe 8).

Malgré plusieurs demandes, la société TOTAL CONSORTIUM CLAYTON se refuse de restituer le nom de domaine antoniolupi.fr.

Ce nom de domaine est encore aujourd'hui actif et pointe -sur un site qui présente des salles de bain ANTONIO LUPI avec l'adresse parisienne du show-room de TOTAL CONSORTIUM CLAYTON alors que TOTAL CONSORTIUM CLAYTON n'est plus distributeur de la marque. Ce site renvoie par un lien à des modèles déstockés de cuisines. Nous vous joignons en annexe des extraits de pages du site correspondant ainsi que du lien (annexe 9).

Le lien proposé à travers le site résolu antoniolupi.fr offre à la vente des produits (appareils de cuisson, de réfrigération, meubles, ustensiles pour la cuisine) couverts par la marque du requérant. TOTAL CONSORTIUM CLAYTON tente par cette présentation, de faire croire qu'elle a encore des liens avec ANTONIO LUPI et se sert ainsi de la notoriété et du prestige de la marque ANTONIO LUPI pour renvoyer du trafic vers ses propres produits.

Le défendeur - TOTAL CONSORTIUM CLAYTON = n'a aucun droit sur la marque ANTONIO LUPI ni sur le nom de domaine objet de la plainte qui reproduit cette marque, ni aucun intérêt légitime s'y rapportant.

A cet égard une recherche parmi les marques par déposant au nom de TOTAL CONSORTIUM CLAYTON n'a ressorti que la marque française MA CUISINE MON COACH N° 3971678 alors qu'une recherche sur la marque ANTONIO LUPI ne fait ressortir que des marques communautaires au nom de ANTONIO LUPI SPA (cf Annexe 7).

Le maintien du nom de domaine antoniolupi.fr au nom de TOTAL CONSORTIUM CLAYTON est effectué de parfaite mauvaise foi et en pleine connaissance des droits de marque de la société ANTONIO LUPI DESIGN S.p.-A sur la marque ANTONIO LUPI.

-Il est donc demandé que le nom de domaine antoniolupi.fr soit transféré à la société ANTONIO LUPI DESIGN S.p.-A.».

Le Requéant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 04 février 2016.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni la pièce suivante :

- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2014-00762 concernant le nom de domaine <antoniolupi.fr> rendue le 28 octobre 2014.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Nous avons bien reçu votre notification de la procédure, le 19 janvier 2016, or cette affaire a déjà été jugée le 28 octobre 2014 sous l'objet AFNIC-Procédure SYRELI FR-2014-00762 antoniolupi.fr. Je vous joins par la présente le jugement, et vous prie de croire, Madame, Monsieur, à mes respectueuses salutations. »

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,

Le Collège a évalué :

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 <antoniolupi.fr> était :

- Similaire à la dénomination sociale du Requérant, la société ANTONIO LUPI DESIGN S.P.A ;
- Quasi-identique à la marque communautaire « ANTONIO LUPI » enregistrée le 28 avril 2000 sous le numéro 1632264 par le Requérant ;
- Identique aux noms de domaine du Requérant :
 - <antoniolupi.com> enregistré le 11 avril 2000 ;
 - <antoniolupi.it> enregistré le 7 avril 1998 ;
 - <antoniolupi.ch> enregistré le 07 septembre 1998 ;
 - <antoniolupi.ru> enregistré le 20 novembre 2000 ;
 - <antoniolupi.us> enregistré le 16 septembre 2003 ;
 - <antoniolupi.cn> enregistré le 05 avril 2003.

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 <antoniolupi.fr> est identique à la marque communautaire antérieure «ANTONIO LUPI» enregistrée le 28 avril 2000 sous le numéro 1632264 par le Requérant et dûment renouvelée.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société ANTONIO LUPI DESIGN S.p.A.
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

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant est titulaire de la marque communautaire antérieure « ANTONIO LUPI » enregistrée le 28 avril 2000 sous le numéro 1632264 ;
- La société ANTONIO LUPI DISTRIBUTION S.A./N.V. est concessionnaire de vente par accord de concession exclusive de vente conclue avec le Requérant en date du 1er décembre 2003 ;
- Le Titulaire, la société Total Consortium Clayton, disposait d'un droit de distribution des produits Antonio Lupi sur le territoire français par contrat d'agent commercial conclu avec la société ANTONIO LUPI DISTRIBUTION S.A./N.V. le 28 avril 1998 ;
- Le 27 mars 2007, par courrier recommandé, la société ANTONIO LUPI DISTRIBUTION S.A./N.V. met fin au contrat de distribution conclu avec le Titulaire ;
- Les résultats INPI ne permettent pas de relever de marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <antoniolupi.fr> ;
- Le 30 décembre 2015, le nom de domaine <antoniolupi.fr> renvoyait vers un site internet sur lequel la marque « ANTONIO LUPI » du Requérant est reprise à l'identique.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait renouvelé le nom de domaine <antoniolupi.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requérant 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 et a décidé que le nom de domaine <antoniolupi.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <antoniolupi.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.

À Saint-Quentin en Yvelines, le 16 février 2016

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

