



DÉCISION DE L'AFNIC

hesse-lignal.fr

Demande n° FR-2016-01073

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société HESSE GmbH & Co. KG

Le Titulaire du nom de domaine : M. Eddie H.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : hesse-lignal.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 01 décembre 2014 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 01 décembre 2016

Bureau d'enregistrement : InterNetX GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 12 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 25 janvier 2016.

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 (membre titulaire) et Pierre BONIS (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 23 février 2016.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <hesse-lignal.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 du registre du commerce A du tribunal d'instance de Hamm concernant la société HESSE GmbH & Co. KG rédigé en langue allemande et accompagné d'une traduction partielle ;
- Capture d'écran, du 09 octobre 2015, de la page « L'Entreprise » du site internet <http://www.hesse-lignal.de> ;
- Notice complète et certificat d'enregistrement de la marque communautaire semi-figurative « HESSE LIGNAL » numéro 001777259 enregistrée le 26 juillet 2000 et dûment renouvelée pour les classes 1, 2, 3, 41 et 42 par le Requérant ;
- Courrier de l'OHMI daté du 02 août 2010 confirmant le renouvellement de la marque « HESSE LIGNAL » numéro 001777259 rédigé en langue allemande et accompagné d'une traduction partielle en langue française ;
- Extrait, du 12 octobre 2015, de la base Whois du nom de domaine <hesse-lignal.com> enregistré le 02 décembre 1998 par le Requérant ;
- Extrait, du 09 octobre 2015, de la base Whois du nom de domaine <hesse-lignal.de> dont la date de création et l'identité du titulaire ne sont pas renseignés ;
- Extrait, du 12 janvier 2016, de la base Whois du nom de domaine <hesse-lignal.fr> enregistré le 01 décembre 2014 sous diffusion restreinte ;
- Divulgaration de données personnelles envoyée par l'Afnic le 13 août 2015 concernant le nom de domaine <hesse-lignal.fr> ;
- Courrier recommandé et courriel du 18 août 2015 envoyés par le conseil du Requérant au Titulaire pour le mettre en demeure de transférer au Requérant le nom de domaine <hesse-lignal.fr> ;
- Copie du courriel d'échec de remise du courriel du 18 août 2015 ;
- Copie du courrier recommandé du 18 août 2015 restitué par la poste pour « défaut d'accès ou d'adressage » ;
- Capture d'écran du résultat obtenu après une recherche sur l'adresse du Titulaire effectuée avec le moteur de recherche Google Maps ;
- Décision D2003-0107 Mondial Assistance SAS contre Visiotex S.A. rendue par le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI le 08 avril 2003 concernant le nom de domaine <mondialassistance.com> ;
- Décision DFR2007-0033 ATLANTIC Société Française de Développement Thermique contre ATLANTIC WEB rendue par le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI le 23 octobre 2007 concernant le nom de domaine <atlantic.fr> ;
- Décision DFR2010-0008 Confédération Nationale du Crédit Mutuel contre Adrienne B. rendue par le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI le 10 mai 2010 concernant le nom de domaine <reditmutue.fr> ;
- Capture d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <hesse-lignal.fr> ;

- Capture d'écran du produit « Clou pour bois laque anti-reflet-blond 125 ml » actuellement indisponible sur le site internet <http://www.amazon.fr> ;
- Capture d'écran du produit « Sikkens Rubbol Satura Plus », une peinture laque satinée présentée sur le site internet <http://www.sikkens.fr> ;
- Fiche de présentation du produit 2K PU Industrie finition : Finition polyurethane laque polyuréthane acrylique.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« A) Le requérant dispose d'un intérêt à agir

Fondée en Allemagne en 1910 par la famille H., la société HESSE GmbH & Co. KG (ci-après dénommée « la Requéran ») est spécialisée dans la fabrication de vernis, laques et teintures pour l'artisanat et l'industrie (DTMV 1, 14 et 14bis). Ses produits sont distribués dans le monde entier et notamment en France, sous la dénomination HESSE LIGNAL (DTMV 1bis).

A ce titre, la Requéran est titulaire notamment de la marque communautaire semi-figurative HESSE LIGNAL n°1.777.259 déposée le 26 juillet 2000 et renouvelée en 2010, pour désigner des produits et services des classes 1, 2, 3, 41 et 42 (DTMV 2, 2 bis, 2 ter et 2 quater).

La Requéran est en outre titulaire des noms de domaines suivants :

- <hesse-lignal.com>, enregistré le 2 décembre 1998 (DTMV 3 et 3 bis);

- <hesse-lignal.de>, enregistré le 26 mai 2014 (DTMV 1, 4 et 4 bis).

Ainsi, la Requéran dispose de droits sur la dénomination HESSE LIGNAL notamment à titre de marque, nom commercial et nom de domaine.

Il est donc légitime pour la Requéran de veiller au respect de ses droits et d'interdire toute reproduction et/ou imitation de sa marque.

Or, la Requéran a récemment constaté la réservation, le 1er décembre 2014, du nom de domaine <hesse-lignal.fr> faisant l'objet de la présente plainte, lequel reproduit sa marque communautaire antérieure (DTMV 5).

La Requéran a également constaté que ce nom de domaine redirigeait en réalité vers une page dite de parking hébergeant divers liens commerciaux rédigés en allemand, et permettant ainsi au Défendeur de détourner les internautes pensant aller sur le site internet officiel de la Requéran vers les sites des concurrents de cette dernière, afin de pouvoir générer du profit sur ce trafic (DTMV 6 et 6 bis). Avant d'introduire la présente action, la Requéran a effectué une demande de levée d'anonymat auprès de l'AFNIC afin d'obtenir l'identité du titulaire du nom de domaine contesté, demande à laquelle l'AFNIC a répondu le 13 août 2015 (DTMV 7).

Par lettre recommandée et courriel du 18 août 2015, la Requéran rappelait au Défendeur ses droits antérieurs sur la dénomination HESSE LIGNAL et sollicitait ainsi le transfert amiable à son profit du nom de domaine en cause (DTMV 8 et 8bis). Le courriel n'a cependant pu être remis au destinataire, et ladite lettre a été retournée par la Poste à la Requéran pour le motif suivant : « défaut d'accès ou d'adressage » (DTMV 9 et 9bis).

Selon une recherche effectuée sur Google Maps, il semblerait en effet que l'adresse communiquée par le réservataire dans la base Whois n'existe pas (DTMV 10). Il est donc manifeste que les informations dont dispose l'AFNIC sur le titulaire du nom de domaine en cause sont fausses et que la véritable identité du réservataire n'est pas connue.

Au vu de ce qui précède, et notamment de ses droits antérieurs sur la dénomination HESSE LIGNAL, la Requéran dispose donc d'un intérêt à agir pour contester l'enregistrement du nom de domaine <hesse-lignal.fr>.

B) Le nom de domaine litigieux est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle de la requérante

Le nom de domaine contesté est quasi identique, ou à tout le moins fortement similaire, à la marque communautaire antérieure de la Requéran, dans la mesure où il reproduit à l'identique son élément verbal HESSE LIGNAL. Il s'en distingue uniquement par l'adjonction d'un trait d'union et de l'extension « .fr ». Or, conformément à la jurisprudence constante des Experts du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI, transposable à la procédure SYRELI, l'utilisation d'un trait d'union est sans pertinence et ne permet pas de conjurer le risque de confusion ou de rapprochement entre le nom de domaine contesté et la marque de la Requéran. En effet, ce

signe typographique n'a aucune incidence sur l'impression d'ensemble produite par les signes en cause, que ce soit au niveau visuel, phonétique ou intellectuel (DTMV 11).

Il est d'ailleurs à noter que ce trait d'union est présent dans les noms de domaines antérieurs de la Requérante <hesse-lignal.com> et <hesse-lignal.de>, de sorte que les internautes sont amenés à croire que le nom de domaine litigieux renvoie en réalité au site officiel français de la Requérante.

Enfin, l'extension géographique « .fr » n'est pas davantage susceptible de différencier le nom de domaine litigieux de la marque de la Requérante. Il a en effet été jugé, notamment dans le cadre de la procédure en « .fr », que l'extension d'un nom de domaine est liée à des considérations techniques et n'a pas à être prise en considération lors de l'appréciation du risque de confusion entre la marque antérieure invoquée et le nom de domaine en litige. Il s'agit en effet d'un élément inhérent au fonctionnement dudit nom de domaine (DTMV 12 et 13).

De plus, il convient de noter que la combinaison HESSE LIGNAL est distinctive et arbitraire et n'a aucun sens propre, de même que chaque terme pris isolément (HESSE désignant un nom de famille et LIGNAL un nom de fantaisie). Le nom de domaine en cause ne peut donc que renvoyer à la marque antérieure de la Requérante.

Pour l'ensemble des raisons précitées, l'enregistrement du nom de domaine en cause porte clairement atteinte à la marque antérieure HESSE LIGNAL de la Requérante.C) Le titulaire du nom de domaine litigieux ne justifie pas d'un intérêt légitime

Tout d'abord, il convient de rappeler que la véritable identité du titulaire du nom de domaine en cause n'est pas connue puisque ce dernier a fourni de fausses informations à l'AFNIC tant sur son nom que sur ses coordonnées postales et email.

En tout état de cause, le Défendeur n'est ni affilié à la Requérante, ni autorisé par cette dernière à enregistrer ou utiliser la marque HESSE LIGNAL, ou encore à procéder à l'enregistrement d'un nom de domaine incorporant cette marque.

Le Défendeur n'est pas non plus connu sous le nom HESSE LIGNAL et la véritable identité du réservataire n'est pas connue. Aucune raison ne justifie donc la réservation du nom de domaine en cause par le Défendeur.

D'ailleurs, comme précédemment indiqué, HESSE LIGNAL n'a aucune signification en français ou en allemand. En l'occurrence, HESSE renvoie au nom patronymique des fondateurs de la société Requérante.

L'enregistrement des droits de marque de la Requérante précédant largement l'enregistrement du nom de domaine en cause, le Défendeur ne peut avoir de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

En effet, il ne peut être conclu que le Défendeur a un quelconque intérêt légitime dans le nom de domaine litigieux dans la mesure où ce dernier renvoie à une page parking parasitant l'activité de la Requérante. Rien n'indique donc que le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services ou fait des préparatifs sérieux à cet effet.

Pour les raisons citées ci-dessus, il est établi que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine en litige.D) Le titulaire du nom de domaine litigieux agit de mauvaise foi

1. L'enregistrement de mauvaise foi du nom de domaine litigieux

Le choix de la dénomination HESSE LIGNAL comme nom de domaine ne peut être le fruit du hasard compte tenu de son caractère fortement distinctif et arbitraire, et laisse à penser que le Défendeur avait en réalité connaissance des droits antérieurs de la Requérante lorsqu'il a procédé à l'enregistrement du nom de domaine. Cela est d'autant plus probable que les liens commerciaux hébergés sur la page de parking du Défendeur sont rédigés en allemand, langue d'origine de la société Requérante, tandis que les coordonnées dont dispose l'AFNIC renvoient à une adresse postale française.

Or, il résulte d'une jurisprudence UDRP bien établie de l'OMPI, transposable aux critères de la procédure SYRELI, que la connaissance par le Défendeur des droits de propriété intellectuelle de la Requérante au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, ou tout du moins le fait que le Défendeur aurait pu avoir connaissance de ces droits, est reconnue comme un indice de mauvaise foi.

De surcroît, le fait que le Défendeur a volontairement communiqué des coordonnées erronées à l'AFNIC en vue d'éviter les condamnations constitue également un comportement pour le moins douteux.

2. L'utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux

En l'espèce, le nom de domaine <hesse-lignal.fr> renvoie vers une page dite de parking proposant divers liens vers des sites internet, sans aucun rapport avec la dénomination HESSE LIGNAL (DTMV 6 et 6 bis).

L'exploitation d'un site dit « parking » permet une rémunération de l'exploitant à chaque fois qu'un internaute se redirige vers un site commercial lié. Ainsi il est patent que le Défendeur, animé d'une volonté purement spéculative, a cherché à créer une confusion dans l'esprit des internautes dans le but de générer un trafic vers son site, trafic constituant une source de revenus (DTMV 13). Ce comportement est d'autant plus préjudiciable pour la Requérante que les liens commerciaux proposés sur la page de parking mentionnent les concurrents directs de la Requérante, à savoir les marques CLOU, SIKKENS et 2K (DTMV 6 et 6 bis). Ces marques sont en effet également spécialisées dans la fabrication et la commercialisation de peintures, laques et teintures (DTMV 15, 16 et 17).

Le Défendeur détourne ainsi une partie non négligeable des internautes intéressés, en les induisant en erreur et en leur laissant croire qu'il est titulaire en France de la dénomination sociale HESSE LIGNAL ou qu'il existe un lien entre lui et la Requérante, et en entretenant un amalgame avec le site officiel de cette dernière. Il s'agit à l'évidence d'un comportement déloyal et frauduleux.

La détention du nom de domaine litigieux par le Défendeur prive en outre la Requérante de la possibilité de déposer un tel nom de domaine reprenant sa marque, ce qui ne peut être considéré comme un usage de bonne foi.

Enfin, cette utilisation frauduleuse risque d'entraîner une atteinte à l'image et à la réputation de la marque HESSE LIGNAL et une déperdition de clientèle.

Toutes les circonstances mentionnées ci-dessus confirment que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.

E) Mesure de réparation demandée

La Requérante demande à ce que le nom de domaine <hesse-lignal.fr> lui soit transféré.»

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,

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 <hesse-lignal.fr> était identique :

- À la marque communautaire semi-figurative « HESSE LIGNAL » numéro 001777259 enregistrée le 26 juillet 2000 et dûment renouvelée pour les classes 1, 2, 3, 41 et 42 par le Requérant ;
- Au nom de domaine <hesse-lignal.com> enregistré le 02 décembre 1998 par le Requérant.

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 <hesse-lignal.fr> était identique à la marque communautaire antérieure « HESSE LIGNAL » numéro 001777259 enregistrée le 26 juillet 2000 et dûment renouvelée pour les classes 1, 2, 3, 41 et 42 par le Requérant

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société HESSE GmbH & Co. KG.

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 selon le Requérant, le Titulaire :

- Ne détient aucune autorisation pour utiliser sa marque « HESSE LIGNAL », ni pour exploiter le nom de domaine <hesse-lignal.fr> ;
- N'est pas affilié par le Requérant.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant, la société HESSE GmbH & Co. KG est notamment titulaire de la marque communautaire antérieure « HESSE LIGNAL » numéro 001777259 enregistrée le 26 juillet 2000 et exploitée pour des produits et services de « laques, couleurs laquées, primaires laqués etc. » ;
- Le nom de domaine <hesse-lignal.fr> est la reprise à l'identique de la marque « HESSE LIGNAL » du Requérant ;
- La page d'écran fournie par le Requérant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <hesse-lignal.fr> est une page parking présentant des liens hypertextes faisant notamment référence à des concurrents du Requérant. On peut citer à titre d'exemple les liens « 2K PU », « CLOU PARKETTLACK » etc. ;
- Les coordonnées postales indiquées par le Titulaire lors de l'enregistrement du nom de domaine <hesse-lignal.fr> ne permettent pas de le contacter.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <hesse-lignal.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 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 <hesse-lignal.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé de d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <hesse-lignal.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 23 février 2016

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

