

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

wehr.fr

Demande n° FR-2021-02508



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requéranant : La société TECHNIFEN

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur C.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : wehr.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 20 novembre 2018 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 20 novembre 2021

Bureau d'enregistrement : KIFCORP

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranant auprès de l'Afnic a été reçue le 1^{er} septembre 2021 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 :

- o Le formulaire de demande est dûment rempli.
- o Les frais de Procédure ont été réglés par le Requéranant.
- o Le nom de domaine est actif.
- o Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} juillet 2011.
- o 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 10 septembre 2021.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 30 septembre 2021.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 7 octobre 2021.

III. Argumentation des parties

iii. Le Requéranant

Selon le Requéranant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <wehr.fr>

par le Titulaire est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité » et 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 Requéranant a fourni les pièces suivantes :

- Extrait Kbis du 19 janvier 2021 de la société TECHNIFEN immatriculée le 17 décembre 1975 sous le numéro 648 502 482 au R.C.S. de Mulhouse ;
- Pouvoir du 21 juin 2021 du Requéranant à son représentant pour la procédure SYRELI ;
- Copie du passeport du président du Requéranant ;
- Copie de la carte nationale d'identité du représentant du Requéranant ;
- Contrat de licence de marque et accord de coexistence du 25 septembre 2020 entre la société SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS NORD-EST et le Requéranant ;
- Recto du certificat de renouvellement du 10 mars 2015 et informations relatives à la marque française « WEHR » numéro 95562079 enregistrée le 7 mars 1995 et régulièrement renouvelée par la société WEHR MIROITERIE pour les classes 6, 11, 17, 19, 20, 21, 37 et 42 ayant fait l'objet d'une transmission totale de propriété au bénéfice de la société SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS NORD-EST ;
- Certificat du dernier renouvellement du 19 septembre 2019 et informations relatives à la marque française semi-figurative « WEHR » numéro 1635400 enregistrée le 7 mars 1989 et régulièrement renouvelée par la société SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS NORD-EST pour les classes 6, 9, 11, 12, 19, 20, 21, 37 et 40 ;
- Capture d'écran « VosDomaines » proposant le nom de domaine <wehr.fr> à la vente ;
- Brève parue dans les Dernières Nouvelles d'Alsace relative à une action solidaire faite par le fabricant alsacien de fenêtres Wehr ;
- Capture d'écran d'un extrait de page web « WEHR » ;
- Photographie d'un véhicule commercial affichant l'URL www.fenetre-wehr.com ;
- Echanges de courriels du 5 mai 2021 entre le Requéranant et le Titulaire à propos du nom de domaine <wehr.fr>.

Dans sa demande, le Requéranant indique que :

[Citation complète de l'argumentation sans les annexes]

« Bonjour,

Nous souhaitons récupérer l'URL wehr.fr, actuellement cybersquattée par le site vosdomaines.com via une redirection vers la page : vosdomaines.com/wehr.fr.

L'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine « wehr.fr » par le Titulaire est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité », et le Défendeur ne justifie pas « d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi ».

Le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache. Nous subissons de nombreux préjudices. Par exemple, dans le cadre des actions menées suites à la pandémie, nous avons dû lancer sans attendre la nouvelle version du site (ANNEXE 4) via l'adresse fenetre-wehr.fr.

Alors qu'une partie significative de notre activité est la vente de portes, de portes de garage, de stores, de volets... Alors qu'il faudra investir pour retravailler les URL et le SEO afin de rebasculer le site actuel sur l'URL wehr.fr.

Nous disposons donc d'un intérêt évident à agir.

En effet : Le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime attaché au nom de domaine litigieux.

1. Le nom de domaine a été enregistré de mauvaise foi

À notre connaissance, la dénomination « WEHR » ne correspond pas au nom de l'actuel utilisateur et celui-ci n'est pas connu sous ce nom.

Le Défendeur ne détient aucun droit sur la dénomination « WEHR », que ce soit à titre de

marque, de nom commercial ou de dénomination sociale ;
Il n'existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre le Défendeur et notre société pouvant justifier la réservation du nom de domaine litigieux ;
Ni la société Technifen, ni la société Saint Gobain n'ont autorisé le Défendeur à être titulaire et à exploiter le nom de domaine litigieux et il n'existe aucune relation de quelque sorte que ce soit entre le Requéran et le Défendeur.
Le Défendeur a comme activité principale le cybersquatting, présentant de manière explicite son souhait de récupérer des revenus substantiels de l'URL squattée.
Le Défendeur n'avait comme objectif, que d'ajouter à sa longue liste d'URL squattée, celle du Requéran, afin d'en tirer profit.
Le Requéran bénéficie d'une notoriété locale indiscutable en Alsace et dans la région Grand Est. En Alsace, le nom Wehr évoque immédiatement aux consommateurs l'enseigne vente de fenêtre Wehr, activité historique de Wehr depuis 1930, avec 4 magasins dans la région. Wehr est un acteur engagé dans la région d'Alsace (ANNEXE 3)
Il convient de souligner que la dénomination WEHR n'a aucune signification en français et jouit de ce fait d'une forte distinctivité intrinsèque.
2. Le nom de domaine est exploité de mauvaise foi.
L'URL du site est vosdomaines.fr explicitant que ce ne sont pas les domaines de l'exploitant du site, mais bien des URL appartenant à ceux qui visitent son site.
Le seul objectif de cette page, est explicitement de rançonner les réels propriétaires des droits des marques.
Nous avons contacté le propriétaire de vosdomaines. (Voir échanges en Annexe 2)
Nous avons précisé être propriétaire des droits d'exploitation de la marque WEHR. Nous lui avons proposé de récupérer l'URL en le dédommageant de 150€ (4 années de frais annuel du nom de domaine coûtant moins de 40€).
Il a refusé notre offre, puis la seconde à 250€. A aucun moment il n'a fait objection d'une quelconque activité, d'une quelconque légitimité de l'exploitation. Le Défendeur a seulement précisé « Qu'il n'était pas vendeur à ce prix », invitant de manière explicite le Requéran à augmenter le montant de son offre.
TECHNIFEN refuse le chantage et les enchères sur une marque qu'il exploite légitimement. Nous regrettons qu'une structure ce soit spécialisée dans de squattage d'URL d'entreprises françaises, en particulier dans ce contexte de COVID, pénalisant le développement efficace de l'activité digitale de TECHNIFEN.
Nous demandons à récupérer l'URL WEHR.FR.
Bien à vous,
[prénom nom]»

Le Requéran a demandé la transmission du nom de domaine.

iv. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 30 septembre 2021.

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

- Informations du 24 septembre 2021 extraites du site web <https://www.infogreffe.fr> sur l'entreprise individuelle du Titulaire ;
- Captures d'écrans de la page d'accueil et de la page de mise en vente du nom de domaine <wehr.fr> extraites du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <vosdomaines.com> ;
- Extrait de la base whois relatif au nom de domaine <wehr.fr> enregistré le 20 novembre 2018 par le Titulaire ;

- Courrier envoyé par l'Afnic au Titulaire le 10 septembre 2021 notifiant l'ouverture de la procédure SYRELI engagée sur le nom de domaine <wehr.fr> ;
- Extrait Kbis du 19 janvier 2021 de la société TECHNIFEN immatriculée le 17 décembre 1975 sous le numéro 648 502 482 au R.C.S. de Mulhouse ;
- Informations du 21 septembre 2021 extraites du site web <https://www.infogreffe.fr> sur le Requérant ayant pour enseigne « TECHNIFEN » et pour activité : « Travaux de menuiserie bois et pvc » ;
- Informations relatives à la marque française semi-figurative « WEHR » numéro 1635400 enregistrée le 7 mars 1989 et régulièrement renouvelée par la société SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS NORD-EST pour les classes 6, 9, 11, 12, 19, 20, 21, 37 et 40 ;
- Informations relatives à la marque française « WEHR » numéro 95562079 enregistrée le 7 mars 1995 et régulièrement renouvelée par la société WEHR MIROITERIE pour les classes 6, 11, 17, 19, 20, 21, 37 et 42 ayant fait l'objet d'une transmission totale de propriété au bénéfice de la société SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS NORD-EST ;
- Capture d'écran des cinq premiers résultats sur les 39 obtenus le 24 septembre 2021 après une recherche d'entreprises « WEHR » dans la base INFOGREFFE ;
- Capture d'écran de la traduction Allemand-Français du terme « WEHR » ;
- Page wikipédia dédiée au terme « Seuil / Wehr » ;
- Décisions du Collège SYRELI de l'Afnic :
 - N°FR-2017-01310 concernant le nom de domaine <schottfrance.fr> rendue le 21 mars 2017 ;
 - N°FR-2014-00599 concernant le nom de domaine <globalenglish.fr> rendue le 8 avril 2014 ;
 - N°FR-2020-02169 concernant le nom de domaine <labrocantedeserris.fr> rendue le 18 novembre 2020 ;
 - N°FR-2020-01971 concernant le nom de domaine <eichholtz.fr> rendue le 9 avril 2020 ;
 - N°FR-2018-01683 concernant le nom de domaine <fh.fr> rendue le 20 novembre 2018.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation sans les notes de bas de page]

« Résumé des faits et de la procédure.

La Requérante est la société TECHNIFEN, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au R.C.S. MULHOUSE sous le numéro 648 502 482, ayant son siège social ZA DE LA SAVONNERIE, 68460 LUTTERBACH (Annexe A).

La société TECHNIFEN a pour activité « la vente de portes, de portes de garages, de stores, de volets ».

D'après les informations en ligne sur le site internet www.infogreffe.com, la Requérante a pour dénomination « TECHNIFEN » (Annexe A).

Dans ses écritures la Requérante évoque « l'enseigne vente de fenêtre Wehr », sans établir de lien entre elle et ladite enseigne « WEHR ». Aussi, bien que la déposante n'en fasse pas clairement état, il semblerait que TECHNIFEN exerce son activité sous la dénomination « WEHR ».

Le 1er septembre 2021, la Requérante a déposé auprès de l'AFNIC, par l'intermédiaire de son [représentant] qui la représente, une demande SYRELI en vue de la récupération du nom de domaine <wehr.fr>.

Le nom de domaine <wehr.fr> a fait l'objet d'un dépôt, le 20 novembre 2018, au nom de Monsieur [prénom nom] (ci-après désigné le « Titulaire ») auprès du bureau d'enregistrement KIFCORP (Annexe B).

Le 10 septembre 2021, le Titulaire a été notifié de l'ouverture à son encontre d'une procédure extrajudiciaire SYRELI de résolutions des litiges (Annexe C).

Le Titulaire, entrepreneur individuel dont le siège social est sis [adresse], et dont le numéro

SIREN est le [numéro], exerce une activité de domaining via le site Internet vosdomaines.com (Annexes D et E).

Le Titulaire entend démontrer, à titre liminaire, que la Requérante n'a pas intérêt à agir en vue de la récupération du nom de domaine <wehr.fr>.

En tout état de cause, (a) le nom de domaine <wehr.fr> n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits de marque de la Requérante sur la dénomination « WEHR » et la Requérante succombe à démontrer b) l'absence d'un intérêt légitime du Titulaire et (c) sa mauvaise foi.

La Requérante n'a pas intérêt à agir

Aux termes de l'article L.45-6 du Code des Postes et Communications Electroniques : « Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L.45-2 du CPCE. »

L'article L.45-2 du Code des Postes et Communications Electroniques précise que :

« L'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :

[...]

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 ».

A titre liminaire, il sera relevé que la Requérante ne cite pas dans ses écritures les dispositions légales sur lesquelles sa plainte est fondée.

Nous comprenons néanmoins que son action se fonde a priori sur le 2° de l'article L.45-2 précité.

Il est également indiqué aux termes de l'Edition de septembre 2020 des Tendances PARL que :

« Le Requérant dispose d'un intérêt à agir notamment si :

- Il détient une marque, une dénomination sociale, un nom patronymique ou pseudonymique, un titre de propriété (œuvre, brevet, dessin et modèle etc.), une A.O.C. / A.O.P. similaire, identique ou quasi-identique au nom de domaine litigieux. »

En application de la jurisprudence constante de l'AFNIC, il est admis qu'un requérant bénéficiaire d'une licence sur les marques sur lesquelles il fonde sa demande est recevable à demander le transfert du nom de domaine litigieux à son profit de sous réserve (i) de justifier de droits de licence sur les marques en cause ; (ii) de justifier qu'il déteint l'accord du titulaire des marques aux fins de représentation dans un litige SYRELI.

Voir sur ce point la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire n° FR-2017-01310 du 21 mars 2017 relative au nom de domaine <schottfrance.fr> (Annexe F) :

« Le Collège considère donc que :

- Aucun élément ne permet de justifier de droits de licence du Requérant sur la marque française « SCHOTT N.Y.C. » numéro 1635191 ;

- Aucun élément dans le dossier ne permet de constater que le Requérant détient l'accord de la société SCHOTT BROS. INC., propriétaire de la marque française « SCHOTT N.Y.C. » numéro 1635191, aux fins de représentation dans le présent litige.

Or, le Collège statue sur la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties sans procéder à des recherches complémentaires conformément à l'article (II) (vi) (b.) du Règlement.

Et, le Collège statue sur la demande dès lors que le Requérant démontre un intérêt à agir conformément aux articles (I) et (II) (vi) (b.) du Règlement.

Le Collège a donc considéré que le Requérant n'avait pas démontré son intérêt à agir en vue de la suppression du nom de domaine <schottfrance.fr> ».

En l'espèce, il ressort des pièces invoquées par la Requérante au soutien de sa demande qu'elle fonde son action sur les marques suivantes (Ci-après désignées les « Marques « WEHR ») :

- La marque semi-figurative française «[image]» n°1635400, déposée le 7 mars 1989 au nom de la société WEHR S.A, et actuellement enregistrée au nom de SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS NORD EST, par suite d'une transmission totale de propriété, inscrite au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle en date du 4 septembre 2019 (Annexe G) ;

- La marque verbale française « WEHR » n°95562079, déposée le 7 mars 1995 au nom de la société WEHR MIROITERIE, et actuellement enregistrée au nom de SAINTGOBAIN GLASS SOLUTIONS NORD EST par suite d'une transmission totale de propriété, inscrite au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle le 7 octobre 2020 (Annexe H).

La Requérante n'invoque à aucun moment dans ses écritures bénéficier d'une concession de licence sur les Marques WEHR, dont est titulaire SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS NORD EST respectivement depuis le 4 septembre 2019 et le 7 octobre 2020. Cette absence d'indication sur sa qualité de licenciée démontre d'emblée, s'il en était besoin, le peu de sérieux de la réclamation de la Requérante.

Toutefois, un « Contrat de licence de marque et accord de coexistence » (ci-après désigne le « Contrat de licence » ou la « Licence »), conclu entre SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS NORD EST et TECHNIFEN, en date du 25 septembre 2020, est annexé à la plainte de la Requérante .

A noter, le nom de domaine objet du litige, <wehr.fr>, a fait l'objet d'un dépôt au nom du Titulaire auprès du bureau d'enregistrement KIFCORP en date du 20 novembre 2018 (Annexe B), soit antérieurement à la concession de la Licence précitée.

Plusieurs remarques s'imposent à cet égard :

Tout d'abord, aux termes du Contrat de licence, il est stipulé que « l'une ou l'autre des Parties pourra poursuivre les contrefacteurs de Marque et supportera seule la totalité des frais » (Article 7.2 du contrat de licence).

Ainsi, le Titulaire conteste que les dispositions de la Licence du 25 septembre 2020 permettent à la Requérante de défendre les droits de SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS NORD EST, dès lors que la procédure de règlement des litiges de l'AFNIC n'est pas une action en contrefaçon.

Voir sur ce point la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2014-00599 du 8 avril 2014 relative au nom de domaine <globalenglish.fr> (Annexe I).

« Par ailleurs, le pouvoir joint à la demande SYRELI, permet au Requérant de défendre les droits de la société GLOBALENGLISH CORPORATION eu égard aux dispositions prévues par la concession de licence, à savoir , « l'initiative de l'engagement d'une action en contrefaçon, en usurpation, ou en imitation des droits de propriété intellectuelle des marques « GLOBALENGLISH » appartient à la seule société GLOBALENGLISH CORPORATION [...] Toutefois, si les circonstances l'exigent, [...] le Licencié, [...] pourra engager une procédure destinée à défendre et/ou obtenir la titularité d'un signe identique ou proche de « GLOBALENGLISH » contre un tiers qui aura déposé ou réservé postérieurement aux marques, un tel signe.

Le Collège a donc considéré que le Requérant avait un intérêt à agir »

En outre, la Requérante n'invoque ni ne produit de contrat licence antérieur à la Licence du 25 septembre 2020. Il est, dès lors, impossible de vérifier si les dispositions dudit contrat, s'il en existe un, lui accordaient le droit d'agir, pour le compte de SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS NORD EST, en vue de se faire transférer le nom de domaine <wehr.fr>, réservé le 20 novembre 2018.

Au regard de ce qui précède et sur la base des pièces fournies par la Requérante, aucun élément ne permet de justifier des droits de la Requérante sur les marques « WEHR » au moment de la réservation du nom de domaine <wehr.fr>, et aucun élément dans le dossier ne permet de constater que la Requérante détient l'accord de la société SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS NORD EST aux fins de représentation dans le litige y afférent.

En conséquence, la Requérante ne dispose pas d'un intérêt à agir à l'encontre du Titulaire du nom de domaine <wehr.fr>.

En tout état de cause, et si par extraordinaire le collège considérait que la Requérante a

intérêt à agir dans la présente procédure, les faits litigieux ne sauraient caractériser une atteinte aux droits de marque invoqués par la Requérente.

L'absence d'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE

La Requérente succombe à prouver (a) que le nom de domaine objet du litige est susceptible de porter atteinte à des droits de marque sur la dénomination « WEHR », pas plus qu'elle ne démontre (b) l'absence d'un intérêt légitime du Titulaire et (c) sa mauvaise foi.

a. L'absence d'atteinte aux droits de marque invoqués par la Requérente

Aux termes de l'article L.45-2 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 :

[...]

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 ».

Si, par extraordinaire, l'intérêt à agir de la Requérente devait être retenu, il est exclu que le nom de domaine <wehr.fr> soit susceptible de porter à ses droits de propriété intellectuelle pour les raisons ci-après exposées.

En premier lieu, il sera relevé qu'aucune des pièces versées aux débats par la Requérente ne permet de justifier qu'au jour de la réservation du nom de domaine par le Titulaire, le 20 novembre 2018, la Requérente bénéficiait, en sa qualité de licenciée, de droits sur les Marques « WEHR », de sorte que la réservation du nom de domaine objet du litige était susceptible « de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle » conformément aux dispositions de l'article L.45-2 du Code des Postes et Communications Electroniques.

En effet, si une Licence lui a été concédée par acte du 25 septembre 2020, la Requérente n'apporte pas la preuve qu'elle bénéficiait de la qualité de licenciée antérieurement à cette date.

Voir sur ce point pour une application a contrario la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2020-02169 du 18 novembre 2020 relative au nom de domaine <labrocantedeserris.fr > (transfert) (Annexe J) :

« Nom de domaine objet du litige : labrocantedeserris.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 10 avril 2020 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 10 avril 2021 [...]

Le Collège constate que le nom de domaine <labrocantedeserris.fr> est identique à la marque française antérieure « La Brocante de Serris » numéro 15 4 189 722 déposée le 17 juin 2015 par Monsieur V., président du Requérent, pour la classe 42 et lui accordant notamment les droits de défendre sa marque par contrat de licence conclu en date du 15 janvier 2016. Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérent, la société BMW ».

Partant, comment la Requérente peut-elle prétendre avoir été entravée dans ses droits de propriété intellectuelle par la réservation d'un nom de domaine intervenue avant même qu'elle ne bénéficie d'une concession de licence sur lesdites Marques.

Dès lors que la Requérente échoue à démontrer qu'elle disposait de droits de marques, antérieurement à la réservation du nom de domaine litigieux, elle ne peut se prévaloir d'une quelconque atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.

En second lieu, la Requérente, prétend que son activité existe depuis les années 1930 et que les marques « WEHR » jouissent à ce titre d'une « notoriété indiscutable en Alsace et dans la région Grand Est ».

Cependant, aucune pièce n'est communiquée et aucun argument développé au soutien de cette allégation.

En conséquence, la démonstration d'une atteinte nécessite celle d'un risque de confusion dans l'esprit des internautes entre nom de domaine objet du litige et les Marques précitées.

Les marques «[image]» n°1635400 et « WEHR » n°95562079 sont enregistrées respectivement en classes 6, 11, 17, 19, 20, 21, 37 et 42 pour des produits et services en lien avec la construction de portes et de fenêtres. Elles bénéficient à ce titre d'un champ de protection limité au libellé en cause.

Or, le nom de domaine <wehr.fr> est exploité par le Titulaire pour des activités d'achat et revente de noms de domaine (Annexe E).

Cette activité ne présente aucun lien, direct ou indirect avec les produits et services couverts par les Marques invoquées par la Requérante.

Dès lors, il est exclu que, confronté au nom de domaine litigieux, l'internaute raisonnablement attentif soit amené à croire que ledit nom appartient à la Requérante ou à une personne liée à elle.

En effet, la Requérante est loin d'être la seule et l'unique société faisant usage de la dénomination « WEHR ». A cet égard, ainsi qu'il résulte d'une recherche par dénomination sociale sur le site internet www.infogreffe.com, 39 entreprises en France sont connues sous un nom identique ou apparenté au terme « WEHR » (Annexe K).

L'existence d'une pluralité de titulaires de droits sur cette dénomination met en lumière la coexistence de fait qui s'est instaurée entre ces différents d'acteurs économiques.

Enfin, il sera relevé que la Requérante se contente d'affirmer de façon péremptoire que le nom de domaine litigieux porterait atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, sans démontrer en quoi ce nom de domaine présenterait un risque de confusion avec les Marques « WEHR ».

En troisième lieu, les marques «[image]» n°1635400 et « WEHR » n°95562079 ont été déposées respectivement en 1989 et 1995. Le Titulaire s'étonne ainsi du fait, que la Requérante ne manifeste son intérêt pour le nom de domaine <wehr.fr> qu'en septembre 2021, soit près de 30 ans après avoir commencé à exploiter les marques éponymes.

Enfin, à la lumière des dispositions du Contrat de licence il apparaît que :

- « La licence prendra fin de plein droit dès lors que la Marque du licencié aura été enregistrée de façon définitive [...] avant la fin de la période de 18 mois mentionnée à l'article 4.1 » (Article 4.2 du contrat de licence).

- « Le Concédant autorise, par les présentes, le Licencié à déposer auprès de l'autorité compétente une nouvelle marque (la « Marque du licencié ») incluant le mot « WEHR » complété d'un ou plusieurs mots pour la différencier de la Marque, pour le territoire français, pour les Produits et les Services [...]

Le dépôt par le Licencié de la Marque du Licencié devra intervenir au plus tard dans les 18 mois (dix-huit) mois de la signature des présentes [...] » (Article 8.1 du contrat de licence)

- « Il est en outre rappelé que, conformément à l'article 4.2 ci-dessus, le Licencié s'interdira d'utiliser la Marque dès lors que la Marque du Licencié aura été enregistrée définitivement [...] ». (Article 8.1 du contrat de licence).

Il en résulte que, si la Requérante est autorisée à utiliser les marques «[image]» n°1635400 et « WEHR » n°95562079 depuis le 25 septembre 2020, cette autorisation prendra fin dans les six prochains mois. A court terme, la Requérante ne pourra donc plus utiliser la marque « WEHR » isolément, mais uniquement en combinaison avec d'autres mots.

Ainsi, le nom de domaine objet du litige <wehr.fr> ne pourra plus être exploité par la Requérante, selon les termes de la licence.

Le titulaire s'interroge en conséquence sur la raison d'être de la présente procédure.

Compte tenu de ce qui précède, il sera jugé que le nom de domaine litigieux ne crée pas de risque de confusion dans l'esprit des utilisateurs vis-à-vis des marques invoquées par la Requérante.

En toute hypothèse, il sera démontré que la Requérante ne rapporte pas la preuve ni (i) de l'absence d'un intérêt légitime du Titulaire ni (ii) de sa mauvaise foi.

b. L'intérêt légitime du Titulaire

Aux termes de l'article R20-44-46 du Code des Postes et Communications Electroniques : «

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 ».

En l'espèce, le nom de domaine <wehr.fr> renvoie vers le site Internet du Titulaire vosdomaines.com permettant notamment à toute personne d'entrer en contact avec le Titulaire pour lui proposer une offre d'achat de ce nom (Annexe L).

Ainsi, le Titulaire exerce une activité d'achat pour revente de noms de domaine.

A noter s'il en était besoin, que cette activité de domaining est licite. A l'inverse du cybersquatting qui caractérise la mauvaise foi du titulaire, la spéculation sur des noms de domaine est une activité licite consistant à acheter par anticipation plusieurs noms de domaine génériques soit pour les utiliser à un stade ultérieur de développement, soit pour les vendre de manière profitable. Ainsi, les spéculateurs anticipent la valeur future des noms de domaine qu'ils achètent pour les revendre ou les échanger ensuite dans le but de faire un profit.

Ainsi qu'il ressort des développements précédents, la dénomination « WEHR » est courante et utilisée par une pluralité d'acteurs économiques.

Dès lors, il apparaît qu'en réservant le nom de domaine <wehr.fr> le Titulaire n'avait pas l'intention de bloquer les Marques WEHR existantes aux fins de le vendre par la suite au titulaire desdites marques. Le Titulaire n'a d'ailleurs jamais pris l'initiative de contacter la Requéranant ou le propriétaire des Marques pour lui proposer une offre de vente. Et pour cause, le Titulaire ignorait l'existence desdites Marques lorsqu'il a enregistré auprès du bureau KIFCORP le nom de domaine en cause.

Enfin, il sera relevé que lorsque le Titulaire a été approché par la Requéranante, le 5 mai 2021 - soit plus de deux ans après qu'il eut réservé le nom de domaine <wehr.fr> - et qu'il s'est vu proposer une offre d'achat, il n'a pas essayé de faire augmenter artificiellement le prix du domaine en cause et s'est contenté de décliner l'offre.

Voir sur ce point la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2020-01971 du 18 novembre 2020 relative au nom de domaine <eichholtz.fr> (Annexe M) :

« Le Collège constate que :

- Le Requéranant est titulaire de plusieurs marques antérieures « EICHHOLTZ » et en particulier de la marque de l'Union européenne « EICHHOLTZ » numéro 8183667 enregistrée le 27 mars 2009 et dûment renouvelée pour les classes 11, 20, 35 et 42 ;

- Le Requéranant déclare que ses marques « EICHHOLTZ » jouissent d'une certaine renommée et notoriété ; cependant, les pièces apportées sont insuffisantes pour en apporter la preuve ;

- Le nom de domaine renvoie vers une page web permettant notamment à toute personne d'entrer en contact avec le Titulaire pour lui proposer une offre d'achat de ce nom ;

- Le Requéranant a pris contact avec le Titulaire pour manifester son intérêt pour le nom de domaine et en demander un prix de vente ;

- Il ressort des échanges entre le Requéranant et le Titulaire que ce dernier opère dans l'achat pour revente de noms de domaine ;

- Le Requéranant indique qu'il ne connaît pas le Titulaire, qu'il ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec lui, ni d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de sa marque « EICHHOLTZ » ;

- Le Requéranant n'a pas apporté la preuve que le Titulaire avait connaissance de ses droits au moment de l'enregistrement du nom de domaine.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéranant ne permettaient pas de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine en violation du premier paragraphe des dispositions relatives à la preuve de la mauvaise foi de l'article R. 20-44-46 du CPCE.

Le Collège a donc conclu que le Requéranant n'avait pas apporté la preuve de l'absence

d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-4446 du CPCE. »

Compte tenu de ce qui précède, il est démontré que le Titulaire utilise le nom de domaine <wehr.fr> dans le cadre d'une offre de services et ce sans intention de tromper le consommateur et sans nuire à la réputation de la Requérante. Le Titulaire justifie dès d'un intérêt légitime lorsqu'il a l'enregistrement et à l'exploitation du nom de domaine <wehr.fr>.

c. La bonne foi du Titulaire

Voir sur ce point la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR-2018-01683 du 20 novembre 2018 relative au nom de domaine <fh.fr> (Annexe N) :

« Le Collège constate que :

- Le Requérant, la société TECHCREA SOLUTIONS est titulaire de la marque française « FH » numéro 15 4 159 613 enregistrée le 24 février 2015 pour la classe 38 ;
- Le Requérant est un opérateur de réseaux et services de communications électroniques déclaré auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
- Il n'existe aucune activité ni relation entre le Requérant et le Titulaire ;
- Le nom de domaine <fh.fr> renvoie vers une page web sur laquelle est proposé un formulaire indiquant « <fh.fr> est disponible à la vente, contactez-nous aujourd'hui pour un devis gratuit. Remplissez le formulaire ci-dessous et recevez un devis gratuit. » ;
- Le Titulaire déclare :

- Avoir « enregistré le nom de domaine « fh.fr » à des fins de spéculation et d'investissement [...] acheter anticipativement plusieurs noms de domaine génériques, soit pour les utiliser à un stade ultérieur de développement, soit pour les revendre de manière profitable » ;
- Ne pas avoir approché le Requérant pour lui vendre le nom de domaine <fh.fr>.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant ne permettaient pas de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <fh.fr> principalement en vue de le vendre de quelque manière que ce soit au titulaire d'un nom identique sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement.

Le Collège a donc conclu que le Requérant n'avait pas 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. »

En l'espèce, à la date d'enregistrement du nom de domaine litigieux, le Titulaire ne pouvait avoir en tête les marques « WEHR » ou même la société requérante, qui ne sont pas renommées et qui sont utilisées par d'autres acteurs sur le marché.

Il convient à cet égard de préciser que le siège social du Titulaire est sis [adresse]. Exerçant son activité dans une région distincte de celle de la Requérante, dont la zone de chalandise est exclusivement alsacienne, il est encore moins probable que le titulaire ait eu connaissance des marques de la Requérante.

De plus, la dénomination WEHR n'est pas seulement utilisée par plus de trente sociétés en France, mais elle constitue également un nom patronymique d'origine germanique, particulièrement usité dans l'est de la France. Enfin, il convient de souligner que « Wehr » est un terme courant de la langue allemande qui signifie « barrage » (Annexe O).

En outre, il appert que la dénomination WEHR est également la désignation de plusieurs lieux géographiques, tels que :

- Wehr (Baden), commune de l'arrondissement de Waldshut, Bade-Wurtemberg
- Wehr (Eifel), commune du district d'Ahrweiler, Rhénanie-Palatinat
- Wehr (Selfkant), un lieu dans la municipalité de Selfkant, Rhénanie du Nord-Westphalie
- Wehr (Legden), un hameau de la commune de Legden, Rhénanie du Nord-Westphalie
- un district local de la municipalité de Palzem dans le district de Trèves-Saarbourg, Rhénanie-Palatinat.

(Annexe P)

Ainsi qu'énoncé ci-avant, le Titulaire n'a par ailleurs jamais pris l'initiative de contacter la

Requérant ou le propriétaire des Marques pour lui proposer une offre de vente. Et pour cause, le Titulaire ignorait l'existence desdites Marques lorsqu'il a enregistré auprès du bureau KIFCORP le nom de domaine en cause.

En outre, lorsque le Titulaire a été approché par la Requérante, le 5 mai 2021 - soit plus de deux ans après qu'il eut réservé le nom de domaine <wehr.fr> - et qu'il s'est vu proposer une offre d'achat, il n'a pas essayé de faire augmenter artificiellement le prix du domaine en cause et s'est contenté de refuser l'offre.

Dès lors il apparaît que le Titulaire n'a pas demandé l'enregistrement du nom de domaine <wehr.fr> dans le but de nuire à la réputation de la Requérante ou de profiter de sa renommée en créant une confusion dans l'esprit du consommateur. Le Titulaire a réservé le nom de domaine générique par anticipation pour l'utiliser à un stade ultérieur de développement ou pour le revendre de manière profitable. D'ailleurs l'exploitation du nom de domaine <wehr.fr> n'a jamais été liée aux activités de la Requérante de sorte qu'il n'est pas sérieux de soutenir que le titulaire a essayé de détourner le trafic de la Requérante à son profit en enregistrant ou en utilisant le nom de domaine litigieux.

Il en résulte qu'aucune mauvaise du Titulaire n'est caractérisée.

En conséquence, le Titulaire sollicite du Collège qu'il rejette la demande de transmission du nom de domaine <wehr.fr> au profit de la société THECHNIFEN, conformément aux articles L45-2 1° et L45-6 du Code des postes et des communications électroniques et conformément au règlement SYRELI.

[liste des annexes]».

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 Règlement,
Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

Le Collège a évalué :

v. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande :

- Le nom de domaine <wehr.fr> est identique aux marques de la société SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS NORD-EST à savoir à :
 - La marque française « WEHR » numéro 95562079 enregistrée le 7 mars 1995 et régulièrement renouvelée pour les classes 6, 11, 17, 19, 20, 21, 37 et 42 ;
 - La composante verbale de la marque française semi-figurative « WEHR » numéro 1635400 enregistrée le 7 mars 1989 et régulièrement renouvelée pour les classes 6, 9, 11, 12, 19, 20, 21, 37 et 40 ;
- Un contrat de licence de marque et accord de coexistence est conclu le 25 septembre 2020 entre la société SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS NORD-EST et le Requérant.

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requéant ne permettaient pas de démontrer de façon certaine :

- Un droit du Requéant à exploiter, seul dans un nom de domaine en .fr, le terme « WEHR » de la société SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS NORD-EST ;
- Un droit de défendre devant le Collège SYRELI les marques « WEHR » de la société SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS NORD-EST en vue de bénéficier d'une transmission du nom de domaine <wehr.fr>.

Le Collège a donc conclu que le Requéant n'avait pas démontré son intérêt à agir en vue de la transmission du nom de domaine <wehr.fr>.

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <wehr.fr>.

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 Montigny-le-Bretonneux, le 22 octobre 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

