

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

pele-france.fr

Demande n° FR-2022-02878



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société Pelican Products, Inc.

Le Titulaire du nom de domaine : La société Apox b.v.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : peli-france.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 06 novembre 2014 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 06 novembre 2022

Bureau d'enregistrement : HOSTING CONCEPTS B.V.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 07 juin 2022 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 Requérant.
- 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 30 juin 2022.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Sophie CANAC (membre suppléant), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Emilie TURBAT (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 04 août 2022.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <peli-france.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 des pièces accessibles aux deux parties sur lesquelles le Collège s'appuiera afin d'étayer ses constatations au regard de l'argumentation.

Dans sa demande, le Requéranant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Procédure Syreli pour le nom de domaine peli-france.fr

La présente requête est fondée sur l'article L 45-2-2 du Code des Postes et des Communications Electroniques.

L'enregistrement du nom de domaine <peli-france.fr> (fiche WHOIS en Annexe 1) est susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et le Titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime ou agit de mauvaise foi.

La présente procédure est engagée par la société américaine Pelican Products, Inc. (certificat de fusion avec certificat de constitution amendé et reconfirmé accompagné de sa traduction française en Annexe 2) que nous représentons.

Fondée en 1976, la requérante, Pelican Products est le leader mondial de la conception et de la fabrication de valises de protection haute performance, d'emballages à température contrôlée et de systèmes d'éclairage portables. Ses produits sont utilisés par des professionnels dans les marchés les plus exigeants, notamment les pompiers, la police, l'armée, les photographes, les spéléologues. Ses valises de protection sont considérées comme les plus résistantes au monde (Annexe 3).

La Requéranante a ouvert son premier bureau en Europe à Barcelone en 1997, bureau devenu le siège social pour la région EMEA (Annexe 4).

La société américaine Pelican Products, Inc. est propriétaire à 100% en sa qualité d'associée unique de sa filiale, la société de droit espagnol Peli Products S. L. U. immatriculée sous le numéro B61233201 dont le siège social est situé Carrer de Provença, 388, 08026 Barcelone, Espagne. (certificat de changement de forme juridique de la société espagnole avec mention en page 11 de la qualité d'associée unique de la société Pelican Products, Inc., ce document étant accompagné de sa traduction en français en Annexe 5)

La présente procédure est dirigée à l'encontre du nom de domaine <peli-france.fr> enregistré le 6 novembre 2014 (soit postérieurement au 1er juillet 2011) par la société néerlandaise Apox b.v. située Daggeldersweg 10, 3449 JD Woerden Utrecht (fiche WHOIS en Annexe 1). Ce nom de domaine ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours par la Requéranante.

Le nom de domaine litigieux dirige vers un site marchand intitulé « Peli France » et affichant un copyright 2019 Peli-France.fr. Ce site présente sur sa page d'accueil la société Requéranante ainsi que ses produits commercialisés sous sa marque Peli (Annexe 6) en utilisant notamment les articles possessifs « nous, nos » dont l'usage n'est pas anodin puisse qu'il laisse croire aux internautes qu'il s'agit d'un site officiel opéré par Peli France ou la Requéranante dédiée au marché français.

Sur ce site sont proposés à la vente des gammes de produits Peli avec reproduction de la marque semi-figurative de la Requéranante mais pour un prix de 0,00 euro et invitant à écrire à une adresse email [...] (Annexe 7).

Sur le site sont également proposés à la vente des produits concurrents, à savoir des valises à outils commercialisées sous la marque GT du fabricant GT Line, une société italienne (GT Line srl - Via del Lavoro, 50/52 - 40053 Loc. Crespellano - Valsamoggia (Bologne), Italie (Annexe 8).

La rubrique « informations de contact » du site laisse apparaître une société dénommée BOMATHO avec des coordonnées aux Pays-Bas et un numéro de TVA qui n'est pas valide

(Annexe 9).

Dans ces conditions, estimant que le nom de domaine litigieux et son exploitation portent gravement atteinte à ses droits sur sa marque PELI, ainsi qu'à la réputation qui lui est attachée, la Requérante a introduit la présente procédure.

Intérêt à agir de la Requérante et atteinte aux droits invoqués

La Requérante est notamment titulaire :

- de la marque française PELI n° 94521954 déposée le 25 mai 1994, dûment renouvelée, en classes 11 et 20 notamment pour désigner les « conteneurs, boîtes et boîtiers en matières plastiques et notamment en mousse à peau intégrée » ;

- de la marque de l'Union Européenne PELI n° 000011056 déposée le 20 février 1996, enregistrée le 3 août 1998, dûment renouvelée, en classes 11 et 20 pour désigner notamment les « récipients en mousse structurée ».

Des extraits de la base de données de l'INPI (avec publication au BOPI) et de l'EUIPO sont joints en Annexe 10.

Par ailleurs, dans le cadre de ses activités, la Requérante exploite notamment le nom de domaine <pe.li.com> enregistré le 21 janvier 1998 (Annexe 11).

Le nom de domaine litigieux reproduit la marque « PELI » associée au terme géographique « France », territoire sur lequel est protégée ladite marque. Cette association tend à renforcer le risque de confusion avec la marque dans la mesure où il peut être perçu comme étant un site Internet détenu par la Requérante ou exploité par son bureau français PELI PRODUCTS FRANCE (Annexe 12) destiné aux consommateurs français.

En conséquence, la Requérante dispose d'un intérêt à agir pour demander le transfert du nom de domaine <pe.li-france.fr> ou à titre subsidiaire sa radiation et le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.

Absence d'intérêt légitime ou mauvaise foi du Titulaire

Le Titulaire n'est pas connu sous le nom de domaine en question et ne dispose ni de lien juridique ni de lien commercial avec la Requérante et ne bénéficie d'aucune autorisation de la Requérante lui permettant l'enregistrement et/ou l'usage de ce nom de domaine.

Il convient également d'ajouter que conformément à la Charte de nommage de l'AFNIC, telle qu'en vigueur au moment de la réservation, il appartenait au Titulaire de vérifier préalablement à l'enregistrement d'un nom de domaine .fr, que cet enregistrement ne portait pas atteinte aux droits d'un tiers. En ne procédant pas à cette vérification, le Titulaire a manqué aux obligations résultant de la Charte.

Comme évoqué précédemment, le nom de domaine litigieux dirige vers un site marchand intitulé « Peli France » et affichant en bas de page un copyright 2019 Peli-France.fr ainsi que la mention « Peli-France.fr est pas responsable des informations inexactes ou incomplètes figurant sur ces sites Web État ». Ce site présente sur sa page d'accueil la société Requérante ainsi que ses produits commercialisés sous sa marque Peli (Annexe 6) en utilisant notamment les articles possessifs « nous, nos » dont l'usage n'est pas anodin puisse qu'il laisse croire aux internautes qu'il s'agit d'un site officiel opéré par Peli France ou la Requérante dédiée au marché français. Cette confusion est encore renforcé par la présence du copyright et de la mention de site Web État.

Sur ce site sont proposés à la vente des gammes de produits Peli avec reproduction de la marque semi-figurative de la Requérante mais pour un prix de 0,00 euro et invitant à écrire à une adresse email [...] (Annexe 7).

En proposant les produits de la Requérante à 0,00 € et en invitant les internautes à adresser un email sur une adresse de toute évidence sans lien avec la Requérante et dont le caractère professionnel est plus que douteux au regard de sa composition puisqu'il s'agit d'une adresse email personnelle se terminant en @macuser.nl (il ne s'agit même pas d'un compte email associé au nom de domaine litigieux ni même à la Titulaire ou la société dont les informations de contact sont affichées sur le site), le nom de domaine pourrait être utilisé pour se faire passer pour la Requérante afin de collecter les coordonnées des internautes, qui pourrait être assimilée à des tentatives de phishing ou à tout le moins de tentatives de

collecte de données personnelles, possiblement à des fins frauduleuses.

De tels faits sont susceptibles d'être extrêmement préjudiciables à la Requérante mais également pour le public concerné.

Par ailleurs, la Requérante estime que le test "Oki Data" sur l'intérêt légitime d'un revendeur dans le cadre d'une procédure UDRP devrait aussi trouver à s'appliquer dans la procédure Syreli puisque en présence d'une reproduction à l'identique de la marque du Requérant dans le nom de domaine pour proposer prétendument à la vente des produits de la marque concernée (prétendument puisqu'en fait les produits sont affichés à 0,00 € et ne peuvent être directement achetés sur le site, il faut envoyer un email à l'adresse peter@macuser.nl comme évoquée ci-dessus) mais également des produits concurrents ou de sociétés tierces similaires à ceux pour lesquels les marques sont protégées (en l'espèce des produits GT Line), le Titulaire réalise des actes de contrefaçon au sens de l'article L716-4 du CPI renvoyant à la violation des interdictions prévues notamment à l'article L713-2 du CPI

Conformément au test "Oki Data" (Oki Data Americas Inc. c. ASD, Inc., Litige OMPI No. D2001-0903), les conditions cumulatives suivantes doivent être réunies pour établir l'intérêt légitime d'un revendeur ou distributeur dans le cadre d'une procédure UDRP :

(i) le défendeur doit effectivement offrir les biens ou services en cause;

(ii) le défendeur doit utiliser le site pour vendre uniquement les produits ou services protégés par la marque du requérant à l'exclusion de tout autre;

(iii) le défendeur fait clairement état de sa relation avec le titulaire de la marque;

(iv) le défendeur n'entrave pas les activités du requérant en l'empêchant de refléter sa marque comme nom de domaine.

En l'espèce, le Titulaire ne propose pas uniquement les produits protégés par la marque PELI de la Requérante (il existe d'ailleurs même une suspicion quant à la commercialisation des produits

de la marque PELI affichés à 0,00 €) mais aussi des produits concurrents de la marque GT Line (Annexe 8).

De surcroît, le Titulaire ne fait clairement pas état de son absence de relation avec le Requérant : tout au contraire le Titulaire utilise :

- le titre Peli France

- les symboles "Tm", "®" à côté de la marque PELI de la Requérante, en faisant croire qu'il s'agit d'une marque lui appartenant

- un copyright Peli-France.fr.

- les articles possessifs « nous, nos » dans la présentation des produits PELI de la Requérante : « Nous avons en effet créé des valises robustes presque indestructibles, pour une protection optimale », « Nos valises sont continuellement testées par des professionnels et des utilisateurs en extérieur dans les conditions les plus extrêmes »

- la mention « sites Web État » laissant penser qu'il s'agit d'un site officiel dédié à la France

En faisant rediriger le nom de domaine litigieux vers son site Internet, le Titulaire a selon toute vraisemblance eu l'intention d'attirer sur son site des clients intéressés par des produits de marque PELI, en créant le risque que ces internautes croient avoir affaire à un nom de domaine menant au site officiel de la Requérante ou de sa filiale française ou espagnole, ou au moins un site affilié ou approuvé par eux, alors que tel n'est pas le cas. Le Titulaire a également créé le risque que ces internautes, une fois sur son site Internet, porte leur choix sur les produits de la marque GT Line d'autant plus qu'il s'agit des seuls produits pour lesquels un véritable prix est affiché et qui peuvent être acquis via le site.

En outre, un nom de domaine combinant la marque et le nom d'un pays comporte un risque d'affiliation implicite. L'enregistrement d'un nom de domaine combinant la marque de la Requérante avec le nom géographique "France" est de nature à entraver les activités que la Requérante mène en France, notamment par l'intermédiaire de sa filiale française PELI PRODUCTS France et de sa filiale espagnole Peli Products S. L. U.

Au regard du contenu du site, le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des droits antérieurs de la Requérante et tente clairement de créer un risque de confusion dans l'esprit du

consommateur quant à la l'origine, la source ou l'affiliation du site avec le Requirante ou l'une de ses filiales.

En reprenant à l'identique la marque antérieure de la Requirante dans l'enregistrement du nom de domaine utilisé pour présenter sur le web des produits concurrents à ceux de la Requirante ou à tout le moins similaire à ceux pour lesquels les marques de la Requirante sont protégées, la mauvaise foi du Titulaire est manifeste.

La mauvaise foi du titulaire ne souffre encore d'aucune doute au regard du contenu du site hébergé qui ne contient ni mention légales, ni Condition Générales de Ventes ou d'Utilisation (CGV/CGU) ni politique de confidentialité. Le site n'est pas conforme à la législation française, notamment aux dispositions du code de la consommation et à la loi informatique et libertés.

Pour toutes les raisons indiquées ci-dessus, la Requirante est fondée à soutenir que le Titulaire ne détient aucun intérêt légitime et agit de mauvaise foi en contradiction avec les dispositions de l'article R. 20-44-46 du CPCE.

Ainsi, le Requirant sollicite du Collège la transmission du nom de domaine litigieux <pele-france.fr> au bénéfice de sa filiale, la société Peli Products S. L. U. immatriculée en Espagne avec laquelle le lien juridique a été prouvé en application de la jurisprudence constante de l'AFNIC, selon laquelle il est admis qu'un requérant non éligible à la charte de nommage du .fr est recevable à demander le transfert du nom de domaine litigieux au profit de l'une de ses filiales directes située sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union Européenne sous réserve de la détenir à 100% et de justifier de l'existence d'un lien juridique avec elle.

Si par extraordinaire, le Collège refusait de prononcer le transfert du nom de domaine litigieux au profit de la filiale espagnole de la Requirante, il est demandé au Collège statuant sur la présente demande de bien vouloir procéder à la radiation dudit nom de domaine.

Liste des pièces communiquées

Annexe 1 : Fiche Whois du nom de domaine litigieux <pele-france.fr>

Annexe 2 : Certificat de fusion avec certificat de constitution amendé et reconfirmé de la société Requirante Pelican Products Inc. accompagné de sa traduction française et de l'attestation du traducteur en anglais et traduction simple en français de l'attestation du traducteur

Annexe 3 : Impression d'écran du site www.peli.com avec des informations sur l'histoire de la Requirante, son activité et ses produits avec un copyright Peli Products, S.L.U. et copie de la fiche Whois du nom <pele.com> détenu par la Requirante

Annexe 4 : Impression d'écran du site www.peli.com avec un article daté du 21 juin 2017 consacré au 20 ans de Peli en Europe évoquant le siège EMEA situé à Barcelone (Peli Products, S.L.U.)

Annexe 5 : Copie d'un certificat de changement de forme juridique de la société espagnole Peli Products avec mention en page 11 et 12 de la qualité d'associée unique de la société Pelican Products, Inc. (pages 41 et 42 de l'annexe pour la version française), ses statuts, ce document étant accompagné de sa traduction en français et de l'attestation du traducteur en anglais et traduction simple en français de l'attestation du traducteur

Annexe 6 : Impression de la page d'accueil du site vers lequel dirige le nom de domaine litigieux <pele-france.fr>

Annexe 7 : Impressions d'écrans de pages du site www.peli-france.fr proposant à la vente les produits Peli

Annexe 8 : Impressions d'écrans de pages du site www.peli-france.fr proposant à la vente les des boites à outils sous la marque GT Line et

Annexe 9 : Impression d'écran de la section intitulée « informations de contact » du site www.peli-france.fr + impression écran du site www.gtline.com présentant la société italienne GT Line et laissant apparaitre ses coordonnées + impressions d'écran du site www.gtline.com présentant les produits de cette marque en vente sur le site www.peli-france.fr + un flyers en français extrait du site www.gtline.com

Annexe 10 : Copie des marques « PELI » citées, marque française n° n° 94521954 et marque de l'Union européenne n° 000011056 provenant des bases en ligne de l'INPI (avec publication au BOPI notamment du dernier renouvellement) et de l'EUIPO.

Annexe 11 : Fiche whois du nom <pe.li.com> + impression de la page d'accueil du site associé

Annexe 12 : Extrait du site infogreffe avec les données d'immatriculation de la société PELI PRODUCTS France SAS.».

Le Requérant a demandé à titre principal la transmission du nom de domaine au bénéficiaire de sa filiale, la société Peli Products S. L. U. immatriculée en Espagne et à titre subsidiaire sa suppression.

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 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 du certificat de fusion entre la société PEACOCK MERGER CORPORATION avec la société PELICAN PRODUCTS, INC. (Annexe 2), des notices complètes et publications au BOPI (Annexe 10) et de l'extrait de base whois (Annexe 3) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <pe.li-france.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requérant, la société étatsunienne du Delaware Pelican Products Inc. ;
- Aux marques du Requérant et notamment :
 - La marque française « PELI » numéro 94521954 enregistrée le 25 mai 1994 et dûment renouvelée pour les classes de produits et services 11 et 20 ;
 - La marque de l'Union européenne « PELI » numéro 000011056 enregistrée le 01 avril 1996 et dûment renouvelée pour les classes de produits et services 11 et 20 ;
- Au nom de domaine <pe.li.com> enregistré le 21 janvier 1998 par le Requérant.

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

ii. L'éligibilité du Requérant

Le Collège constate que :

- Le Requérant, est une société située sur le territoire des Etats-Unis et à ce titre, elle n'est pas éligible à la charte de nommage du .fr ; elle ne peut donc pas bénéficier

- de la transmission du nom de domaine <pele-france.fr> ;
- Cependant le Requérant demande la transmission du nom de domaine <pele-france.fr> au bénéfice de sa filiale, la société Peli Products S. L. U. immatriculée à Barcelone, Cl. Casp 33 B Ppal la, (CP08010), Espagne, avec laquelle le lien juridique a été prouvé (Annexe 5).

Dès lors, le Collège a considéré que la demande de transmission était recevable.

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <pele-france.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque verbale française du Requérant « PELI » numéro 94521954 enregistrée le 25 mai 1994, car il est composé de la marque « PELI » reprise à l'identique et du terme géographique « france », territoire sur lequel la marque du Requérant est protégée.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

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 constate que :

- Le Requérant, la société PELICAN PRODUCTS, INC., se présente comme « *le leader mondial dans la conception et la fabrication de coques et valises hautes performances et d'outils d'éclairage portables avancés ; Il comptabilise 11 sites de production, 23 bureaux commerciaux internationaux et de nombreux centres de valises avancés, stations de réseau et centres de service à travers le monde* » (Annexes 3 et 4) ;
- Le Requérant est titulaire des marques française et de l'Union européenne « PELI » enregistrées en 1994 et 1996 protégées pour les produits tels que « *flashes, torches, récipients en mousse structurée, conteneurs, boîtes et boîtiers en matières plastiques et notamment en mousse à peau intégrée* » (Annexe 10) ;
- Le Requérant est également titulaire du nom de domaine <pele.com> depuis 1998, utilisé pour présenter son activité en ligne (Annexe 11) ;
- Le nom de domaine <pele-france.fr>, enregistré le 06 novembre 2014, est la reprise intégrale des marques antérieures « PELI » du Requérant suivies du terme géographique « france », territoire sur lequel les marques sont protégées ;
- Les captures d'écran du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <pele-france.fr>, fournies par le Requérant, démontrent que ledit site propose à la vente les produits du Requérant tels que : valises, pelicase, boîte à outils etc. (Annexes 6, 7, 8 et 9).

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine <pele-france.fr> avec intention de tromper le consommateur et avait enregistré ledit nom de domaine 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 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 et a décidé que le nom de domaine <pele-france.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 <pele-france.fr> au profit de la filiale espagnole du Requéant, la société Peli Products S. L. U.

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 11 août 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

