

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

vivago.fr

Demande n° FR-2023-03626



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société VIVAGO OY

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur V.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : vivago.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 26 janvier 2004

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

Date d'expiration du nom de domaine : 20 août 2024

Bureau d'enregistrement : IAPI GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 18 octobre 2023 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 2 novembre 2023.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marine CHANTREAU (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Marianne GEORGELIN (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 28 novembre 2023.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <vivago.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 Requéran 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 Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation sans les captures d'écran et mentions de bas de page]

« I. FAITS

A. Présentation de la société VIVAGO OY

La société VIVAGO OY, aussi connue sous le nom commercial « VIVAGO LTD », est une société finlandaise reconnue pour ses solutions de pointe dans le domaine de la santé et de la médecine préventive.

Ses solutions, commercialisées par VIVAGO OY ou par des distributeurs, sont utilisées à l'international : aussi bien en France, notamment au sein de l'Armée du Salut, que par de nombreuses institutions dans l'Union européenne.

Aujourd'hui, la place d'envergure occupée par la société VIVAGO OY sur le marché de l'Union européenne est incontestable :

- La montre connectée « VIVAGO CARE » compte plus de 80.000 utilisateurs dans toute l'Union européenne ;

- Plus de 20.000 foyers sont équipés des solutions VIVAGO ;

- Plus de 900 établissements spécialisés sont équipés de ces solutions.

Pièce n°1 – Présentation de VIVAGO OY

Pièce n°2 – Certificat d'enregistrement de la société VIVAGO OY auprès du registre du commerce et de sociétés finlandais avec traduction anglaise et française

Pièce n°10 – Le développement à l'échelle européenne de VIVAGO OY

Pièce n°11 – Liste des nombreuses récompenses Vivago et article Silver Eco sur le German Design Awards 2014

La société VIVAGO OY exploite en son nom propre les noms de domaine suivants :

- <<https://move.vivago.com>>

- <<https://www.vivago.com>>

Pièce n°3 – Captures d'écran des sites exploités par VIVAGO OY

B. Présentation de la société VIVAGO SAS

La société VIVAGO SAS a été créée en 2003 et est présidée par la société PLAJEDI, elle-même présidée par Monsieur [prénom nom].

VIVAGO SAS se présente comme l'« importatrice du produit Vivago, fabriqué par la société VIVAGO OY en Finlande ».

Ainsi, VIVAGO SAS se décrit toujours par référence à VIVAGO OY :

« [VIVAGO OY], certifiée ISO 9001 et ISO 13485 (médical) a reçu plusieurs récompenses internationales pour sa technologie IST Bodycode® et détient 26 brevets internationaux.

VIVAGO OY est une entreprise finlandaise à la pointe de la technologie, qui développe des

applications permettant d'améliorer les conditions de vie.

Vivago SAS couvre le grand marché de la silver économie en établissement et à domicile.

»

Pièce n°4 – Présentation de VIVAGO SAS

Pièce n°5 – Extrait KBis de la société VIVAGO SAS

C. La distribution par VIVAGO SAS des produits de VIVAGO OY

La société VIVAGO SAS commercialisait les produits de la société VIVAGO OY sur le marché français de 2003 jusqu'au 31 décembre 2022.

L'article 9 « Droits de propriété intellectuelle » du dernier contrat de distribution en date dispose que les différents titres « requis pour la vente des Produit(s) sur le Territoire (ou en Suisse) et qui, une fois déposés et maintenus en vigueur, seront la propriété de Vivago, et les documents y afférents ou servant de preuve seront dès la fin du présent Contrat immédiatement remis à Vivago ».

Ledit contrat dispose précisément pour les noms de domaine que : « Ceci inclus également les marques, les noms de domaine etc. qui inclus toute combinaison du nom Vivago ».

Par conséquent, l'ensemble de ces titres restent à la disposition de VIVAGO OY, le requérant, pendant et après la distribution.

D. Présentation du Nom de domaine litigieux

Le domaine de premier niveau est .fr, et le nom de domaine reproduit le terme « VIVAGO » :

- <www.vivago.fr> - enregistré le 26 janvier 2004.

(ci-après le « Nom de domaine litigieux »)

Pièce n°6 – Fiche Whois du nom de domaine litigieux

VIVAGO OY n'est pas titulaire de ce nom de domaine. Ce dernier est exploité par la société VIVAGO SAS pour commercialiser les produits de VIVAGO OY :

[capture]

E. Refus de transmission du Nom de domaine litigieux malgré la résiliation du contrat de distribution

Le contrat de distribution a pris fin le 31 décembre 2022 conformément aux dispositions contractuelles et suivant préavis donné le 23 juin 2022.

Pourtant, en violation de l'article 9 dudit contrat de distribution, la société VIVAGO SAS n'a jamais cessé d'exploiter le Nom de domaine litigieux.

Pis, la société VIVAGO SAS n'en a jamais transmis la propriété à la société VIVAGO OY.

Aussi, par mise en demeure en date du 27 janvier 2023, VIVAGO OY rappelait à VIVAGO SAS que :

- VIVAGO SAS n'avait plus le droit d'utiliser la marque et le nom « VIVAGO » ;

- aux termes de l'article 9 du contrat de distribution, VIVAGO SAS avait l'obligation de transmettre à VIVAGO OY tous les enregistrements, autorisations, approbations, certificats et tests, qui sont requis pour la vente des Produit(s) sur le Territoire.

Pièce n°7 – Mise en demeure en date du 27 janvier 2023 traduite de l'anglais

VIVAGO SAS était ainsi mise en demeure de :

- cesser toute utilisation de la marque « VIVAGO » ;

- cesser toute exploitation de tous les sites reproduisant cette marque, dont vivago.fr ;

- transmettre à VIVAGO OY tous les enregistrements, autorisations, approbations, certificats et tests, qui sont requis pour la vente des Produit(s) sur le Territoire.

Pourtant, à ce jour, VIVAGO SAS continue d'exploiter le Nom de domaine litigieux et la marque « VIVAGO ».

C'est dans ces conditions que la présente demande a été rendue impérative.

II. DISCUSSION

A. L'intérêt à agir de VIVAGO OY

VIVAGO OY est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le nom « VIVAGO ».

D'une part, VIVAGO OY est propriétaire des marques de l'Union européenne suivantes :

- Marque verbale « VIVAGO » n°002250900, déposée le 8 juin 2001 ;
- Marque verbale « VIVAGO » n°011326162, déposée le 7 novembre 2012 ;
- Marque verbale « VIVAGO eWELL » n°014812507, déposée le 20 novembre 2015 ;
- Marque verbale « VIVAGO MOVE » n°016676363, déposée le 4 mai 2017.

Ces marques sont dûment exploitées en masse par VIVAGO OY, et ce, sur tout le territoire de l'Union européenne.

Pièce n°8 – Fiches d'enregistrement et preuves d'exploitation des marques VIVAGO OY

D'autre part, VIVAGO OY exploite également les noms de domaine suivants reprenant le terme « VIVAGO » :

- <<https://move.vivago.com>>
- <<https://www.vivago.com>>

Enfin, la société requérante exploite le terme « VIVAGO » dans sa dénomination sociale « VIVAGO OY » et son nom commercial « VIVAGO LTD » qui figurent sur son extrait d'immatriculation et sur ses sites internet.

Or, le Nom de domaine litigieux reproduit à l'identique et intégralement :

- les marques antérieures de l'Union européenne « VIVAGO » n°002250900, « VIVAGO », n°011326162 et « VIVAGO eWELL » n°014812507 ;
- les noms de domaine exploités par VIVAGO OY ;
- la dénomination sociale et le nom commercial de VIVAGO OY.

En conséquence, le Nom de domaine litigieux porte atteinte avec l'évidence requise aux droits antérieurs de VIVAGO OY et le Collège devra considérer que VIVAGO OY a, partant, un intérêt à agir.

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

1. L'atteinte aux droits antérieurs de VIVAGO OY

Ainsi qu'il a été exposé, le Nom de domaine litigieux reproduit à l'identique les droits de VIVAGO OY :

- Les marques de l'Union européenne « VIVAGO » (n°002250900), « VIVAGO » (n°011326162), « VIVAGO eWELL » (n°014812507) et « VIVAGO MOVE » (n°016676363) ;
- Les noms de domaine de VIVAGO OY ;
- La dénomination sociale et le nom commercial de VIVAGO OY.

Dès lors, le Nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits antérieurs de VIVAGO OY.

2. L'absence d'intérêt légitime du titulaire du Nom de domaine litigieux

VIVAGO SAS n'est plus le distributeur de VIVAGO OY depuis le 31 décembre 2022, soit près de dix mois.

Or, 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).

Une décision de l'AFNIC « decahtlon.fr », demande n° FR-2022-02923 du 13 septembre 2022, acceptant la demande de transmission du nom de domaine <decahtlon.fr>, au bénéfice du Requérant, la société DECATHLON, fait état des éléments probants quant à l'absence d'intérêt légitime du titulaire du Nom de domaine litigieux :

- Le Requérant utilise le nom de domaine <decathlon.fr> depuis 1995 ;
- La renommée de la marque « DECATHLON » est certaine ;
- Le titulaire du Nom de domaine litigieux ne détient aucune autorisation pour exploiter ledit nom de domaine ;
- Le titulaire du Nom de domaine litigieux ne détient aucune marque lui appartenant en lien avec ledit nom de domaine.

Pièce n°9 – Décision de l'AFNIC SYRELI « decahtlon.fr » demande n° FR-2022-02923 du 13

septembre 2022

En l'espèce, de mauvaise foi, le Titulaire ne peut justifier d'un intérêt légitime :

- Le nom de domaine <vivago.com> est exploité par VIVAGO OY depuis 2011 ;
- La renommée de VIVAGO OY et de ses produits a été précédemment démontrée ;
- Le titulaire du Nom de domaine litigieux ne détient aucune marque lui appartenant en lien avec ce nom de domaine ;
- Il ne détient plus aucune autorisation pour exploiter le Nom de domaine litigieux et ce depuis le 31 décembre 2022 ;
- Il a été informé de la fin de l'accord avec VIVAGO OY dès le 23 juin 2022 ;
- L'article 9 du contrat de distribution prévoyait de manière expresse que VIVAGO SAS avait l'obligation de transmettre à VIVAGO OY tous les enregistrements, autorisations, approbations, certificats et tests, qui sont requis pour la vente des Produit(s) sur le Territoire ;
- Le 27 janvier 2023, par le biais d'une mise en demeure, VIVAGO SAS a été rappelée à cette obligation contractuelle de transfert des Noms de domaine litigieux ;
- Puisqu'elle ne distribue plus les produits de VIVAGO OY, elle n'a aucun intérêt à exploiter le Nom de domaine litigieux, sauf à commercialiser de manière illicite les produits de VIVAGO OY.

Par ailleurs, l'AFNIC a indiqué que le nom de domaine « telealarme-vivago.fr » a été supprimé le 9 août 2023.

Le président de la société VIVAGO SAS, Monsieur [X.], était le titulaire de ce nom de domaine.

Pièce n°12 – Demande de divulgation de données personnelles relative au nom de domaine

<www.telealarme-vivago.fr>

Il s'avère que la société VIVAGO OY avait également déposé une demande de transfert du nom de domaine « telealarme-vivago.fr ».

Pièce n°13 – Facture AFNIC SYRELI demande n°FR-2023-03462 pour <www.telealarmevivago.fr>

Cette suppression témoigne de la lucidité de VIVAGO SAS quant à la fin de la collaboration commerciale avec VIVAGO OY.

Ainsi, il en va d'une certaine continuité que la société VIVAGO SAS n'exploite plus les autres noms de domaine litigieux encore actifs tels que « vivago.fr ». L'exploitation de ce nom de domaine par VIVAGO SAS n'est plus justifiée, elle contribue uniquement à donner l'illusion d'une distribution légitime des produits de la société VIVAGO OY.

VIVAGO SAS n'a donc aucun intérêt légitime à exploiter le Nom de domaine litigieux, faute d'autorisation, et viole les obligations contractuelles auxquelles elle était tenue.

3. La mauvaise foi du titulaire du Nom de domaine litigieux

Ainsi qu'il a été rappelé, VIVAGO SAS n'est plus affiliée à VIVAGO OY, et ce, depuis près de dix mois.

VIVAGO SAS a parfaitement connaissance du caractère antérieur des droits invoqués par VIVAGO OY.

VIVAGO SAS continue d'exploiter, sans aucun droit et portant délibérément atteinte aux droits antérieurs de la société VIVAGO OY, de ses titres de Propriété, trompant ainsi délibérément le consommateur quant à l'origine des produits vendus.

Il n'est pas demandé au Collège de l'AFNIC de se prononcer sur l'exécution des relations contractuelles.

En revanche, il convient de constater qu'il est de droit commun et évident que n'ayant plus l'autorisation du titulaire, le fait de continuer à exploiter le nom de domaine VIVAGO caractérise une mauvaise foi certaine.

Le site « www.vivago.fr » laisse toujours penser qu'un accord de distribution existe entre VIVAGO OY et VIVAGO SAS, ce qui est illusoire et fallacieux.

[capture] Capture d'écran du site www.vivago.fr

Il est donc incontestable que l'usage délibéré d'une marque sans l'autorisation de son titulaire est un acte de mauvaise foi.

La société VIVAGO SAS n'a pas souhaité répondre à la lettre de mise en demeure en date du 27 janvier 2023, ni à la nouvelle lettre de mise en demeure du 4 septembre 2023

Pièce n°7 – Mise en demeure en date du 27 janvier 2023 traduite de l'anglais

Pièce n°14 – Mise en demeure en date du 4 septembre 2023

Ainsi, la société VIVAGO SAS fait état d'une mauvaise foi persistante.

Le refus de transférer de façon amiable le Nom de domaine litigieux à la société VIVAGO OY en est une preuve supplémentaire.

En outre, l'absence de défèrement à l'obligation de transfert ne peut que s'analyser comme un acte de nuisance à l'exploitation de VIVAGO OY de ses produits sur le territoire français via son nouveau distributeur.

La preuve de la mauvaise foi de VIVAGO SAS est donc rapportée, celle-ci cherchant à tromper le consommateur et nuire à l'activité de VIVAGO OY.

Au vu de ce qui précède, l'enregistrement et l'exploitation du Nom de domaine litigieux ne respecte pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE et le Nom de domaine litigieux, à savoir <www.vivago.fr>, devra être transféré à VIVAGO OY.

PAR CES MOTIFS

Au vu des écritures et pièces déposées par la société VIVAGO OY,

Au vu des dispositions du Règlement SYRELI,

Au vu des dispositions prévues aux articles L. 45-2 et L.45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

Il est demandé au Collège de l'Association française pour le nommage Internet en coopération de :

- DECLARER recevable la société VIVAGO OY en sa demande de transfert ;

- ACCEPTER la demande de transmission du nom de domaine <www.vivago.fr> au profit de la société VIVAGO OY.

SOUS TOUTES RESERVES

[prénom nom]

Avocat à la Cour

LISTE DES PIÈCES

Pièce n°1 – Présentation de VIVAGO OY

Pièce n°2 – Certificat d'enregistrement de la société VIVAGO OY auprès du registre du commerce et de sociétés finlandais avec traduction anglaise et française

Pièce n°3 – Captures d'écran des sites exploités par VIVAGO OY

Pièce n°4 – Présentation de VIVAGO SAS

Pièce n°5 – Extrait KBis de la société VIVAGO SAS

Pièce n°6 – Fiche Whois du nom de domaine litigieux

Pièce n°7 – Mise en demeure en date du 27 janvier 2023 traduite de l'anglais

Pièce n°8 – Fiches d'enregistrement et preuves d'exploitation des marques VIVAGO OY

Pièce n°9 – Décision de l'AFNIC SYRELI « decahtlon.fr » demande n° FR-2022-02923 du 13 septembre 2022

Pièce n°10 – Le développement à l'échelle européenne de VIVAGO OY

Pièce n°11 – Liste des nombreuses récompenses Vivago et article Silver Eco sur le German Design

Awards 2014

Pièce n°12 - Demande de divulgation de données personnelles relative au nom de domaine <www.telealarme-vivago.fr>

Pièce n°13 – Facture AFNIC SYRELI demande n°FR-2023-03462 pour <www.telealarmevivago.fr>

Pièce n°14 – Mise en demeure en date du 4 septembre 2023 ».

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 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 de l'extrait du registre du commerce électronique finlandais de la société VIVAGO OY (annexe 2) et des notices complètes de marques (annexes 8) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <vivago.fr> est :

- Similaire à la dénomination sociale du Requérant, la société finlandaise VIVAGO OY immatriculée le 9 février 1994 ;
- Identique aux marques suivantes du Requérant :
 - La marque de l'Union européenne « VIVAGO » numéro 002250900 enregistrée le 9 juin 2001 et régulièrement renouvelée pour les classes 9 et 10 ;
 - La marque de l'Union européenne « VIVAGO » numéro 011326162 enregistrée le 7 novembre 2012 et dûment renouvelée pour les classes 9 ,10, 41, 42 et 44.

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 constate que le nom de domaine <vivago.fr> est identique aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque de l'Union européenne « VIVAGO » numéro 002250900 enregistrée le 09 juin 2001 et régulièrement renouvelée.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était 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 Requéran, la société finlandaise VIVAGO OY, est une entreprise de technologie de la santé proposant des « solutions uniques de sécurité et de bien être pour les soins préventifs » ; sur son site web, le Requéran présente l'information suivante : « *Vivago est un pionnier en matière de technologie de soins de santé personnels et propose des solutions intelligentes de sécurité et de bien-être. Les solutions innovantes de Vivago ont reçu de nombreux prix nationaux et internationaux* » (annexes 1, 3 10 et 11) ;
- Le Requéran est titulaire de droits sur le terme « VIVAGO » à titre de dénomination sociale, de marques ; il exploite le nom de domaine <vivago.com> au soutien de sa présence en ligne ;
- Le nom de domaine <vivago.fr> est enregistré le 26 janvier 2004 par une personne physique ;
- Le nom de domaine <vivago.fr> est exploité par la société française VIVAGO immatriculée le 19 novembre 2003 sous le numéro 450 794 946 au RCS de Lille Métropole ayant pour enseigne et nom commercial « VIVAGO » et pour activité « *Distribution de systèmes d'alarmes* » (annexes 4, 5) ;
- Le Requéran déclare que la société VIVAGO commercialise les produits du Requéran sur le marché français depuis 2003 ;
- Le Requéran et la société VIVAGO ont conclu le 30 octobre 2019 un contrat de distribution accordant à la société VIVAGO le droit exclusif de distribution des produits du Requéran définis au contrat accompagné du droit non exclusif d'utilisation du terme « VIVAGO » (« *pièce supplémentaire* ») ;
- Le Requéran explique que le Titulaire est le représentant personne physique de la société VIVAGO qui n'est plus en droit de conserver le nom de domaine <vivago.fr> dès lors que le Requéran a mis un terme au 31 décembre 2022 au contrat de distribution exclusive conclu en 2019 suite à la notification préalable écrite du 23 juin 2022 (annexes 7, 14 et « *pièce supplémentaire* ») ;
- Le 12 janvier 2023, le Requéran annonce sur son site web « *Vivago Oy démarre avec un nouveau partenaire distributeur en France* » (annexe 10) ;
- Le nom de domaine <vivago.fr> renvoie le 21 juin 2023 vers le site web de la société VIVAGO « *importatrice du produit Vivago, fabriqué par la société VIVAGO OY en Finlande* » (annexe 4) ;
- Le Titulaire n'a pas répondu pour contester ces éléments.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a ainsi considéré que :

- Le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence et les droits du Requéran ;
- Et, qu'en maintenant à son nom le renouvellement du nom de domaine <vivago.fr>, le Titulaire empêchait le Requéran d'exploiter sa dénomination sociale et sa marque sous forme de nom de domaine en créant un risque de confusion auprès des clients et partenaires.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par les Parties permettaient de conclure que le renouvellement au nom du Titulaire du nom de domaine <vivago.fr> avait été réalisé en contradiction avec les dispositions de l'article R. 20-44-46 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <vivago.fr> au profit du Requérent, la société VIVAGO OY.

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 12 décembre 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

