



DÉCISION DE L'AFNIC

abc-velux40.fr

Demande n° FR-2012-00068

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société VKR HOLDING A/S

Le Titulaire du nom de domaine : Sté ABC RENOVATION

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : abc-velux40.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 21 novembre 2011 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 21 novembre 2012.

Bureau d'enregistrement : GANDI

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'AFNIC a été reçue le 25 avril 2012 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 4 mai 2012.

Le Titulaire a adressé sa réponse à l'AFNIC le 7 mai 2012.

Le Collège SYRELI de l'AFNIC qui est composé de trois membres dont le Directeur Général de l'AFNIC et de deux membres titulaires (ci-après dénommé le Collège), s'est réuni pour rendre sa décision le 5 juin 2012.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <abc-velux40.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 BOPI 01/45 NL – VOL. II qui publie la marque française « VELUX » déposée le 12 mars 1992 par la société VKR Holding;
- Extrait du BOPI 01/45 NL – VOL. II qui publie la marque française, semi-figurative « VELUX » déposée le 25 octobre 1990 par la société VELUX INDUSTRI A/S;
- Notice complète de la marque Française « VELUX » n°1 666 407 déposée le 25 octobre 1990 par la société VKR HOLDING A/S et dûment renouvelée à ce jour ;
- Notice complète de la marque Française « VELUX » n°1 198 553 déposée le 15 mars 1982 par la société VKR HOLDING A/S et dûment renouvelée à ce jour ;
- Notice complète de la marque Française « VELUX » n°1 657 202 déposée le 22 avril 1991 par la société VKR HOLDING A/S et dûment renouvelée à ce jour (copie BOPI 01/22 NL – VOL. II) ;
- Notice complète de la marque Française « VELUX » n°1 221 692 déposée le 13 décembre 1982 par la société VKR HOLDING A/S et dûment renouvelée à ce jour (copie BOPI 03/06 NL – VOL. II) ;
- Courrier daté du 26 janvier 2012 destiné au titulaire du nom de domaine <abc-velux40.fr> ;

- Extrait de la base whois du nom de domaine <velux.fr> enregistré le 12 décembre 2002 par la société VKR Holding A/S ;
- Extrait de la base whois du nom de domaine <abcvelux40.fr> enregistré le 21 novembre 2011 par la société ABC RENOVATION ;
- Copie de l'arrêt du 25 février 2000 rendu par la cour d'appel de Paris ;
- Copie d'écran du site web vers lequel renvoie le nom de domaine abc-velux40.fr ;
- Copie d'un article paru le 10 juillet 2010 « Velux, une fenêtre sur le succès » ;
- Extrait du magazine « Maison Bricolage et décoration » daté de JAN/FEV 2010 ayant pour titre « les fenêtres de toit » ;

Dans sa demande, le Requéant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« L'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine abc-velux40.fr par ABC RENOVATION (ci-après le « Titulaire ») est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle du Requéant. Il sera démontré que le Titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi. (article L. 45 du Code des postes et des télécommunications électroniques)

Le nom de domaine abc-velux.fr est actif et a été créé postérieurement au 1er juillet 2011. Par lettres datées du 16 et 26 janvier 2012, le Requéant a mis en demeure le Titulaire de procéder au transfert du nom de domaine litigieux. Le Titulaire n'a cependant pas cru devoir répondre aux deux missives.

Le Requéant certifie qu'à sa connaissance, le Nom de domaine ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

A – L'intérêt à agir du Requéant

Le Requéant, la société de droit danois VKR Holding, agit en tant que titulaire de nombreuses marques à travers le monde ainsi que de noms de domaines comprenant le signe « VELUX ». Le Requéant est leader mondial sur le marché de la fenêtre de toit et bénéficie d'une notoriété indiscutable depuis de nombreuses années en France.

Le Requéant est notamment titulaire des marques françaises suivantes :

- marque française VELUX n°1198553 déposée le 15 mars 1982;
- marque française VELUX n°1221692 déposée le 13 décembre 1982;
- marque française VELUX n°1666407 déposée le 25 octobre 1990;
- marque française VELUX n°1657202 déposée le 22 avril 1991

Le Requéant est également titulaire de nombreux noms de domaine génériques et géographiques comprenant ou consistant en la marque VELUX et notamment des noms de domaine velux.fr et velux.com.

Ces droits sont intégralement antérieurs au nom de domaine litigieux réservé le 21 novembre 2011 et jouissent d'une protection et d'une notoriété internationales. Force est donc de constater que le Requéant dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux abc-velux40.fr.

B – Le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant, et le titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi.

(i) Atteinte aux droits du requérant

Le nom de domaine « abc-velux40.fr » est susceptible d'être confondu avec la marque VELUX du Requéant enregistrée antérieurement et exploitée de façon intensive depuis plus de 50 ans notamment sur le territoire français comme il sera démontré ci-après.

Le nom de domaine litigieux est en effet composé du signe VELUX dans son intégralité, précédé de la dénomination sociale reproduite partiellement (abc) et suivi du numéro du département du siège social du titulaire (40).

Les expressions « abc » et « 40 » ne sont cependant pas de nature à atténuer les similitudes du nom de domaine litigieux avec la marque VELUX du Requéant et ne parviennent donc pas à écarter le risque de confusion.

En outre, l'usage de la dénomination sociale ABC associée à la marque VELUX du Requéant est susceptible d'induire en erreur le consommateur, ce dernier pouvant être amené à croire qu'il existe une affiliation ou un lien économique entre le Requéant et le Titulaire. Force est donc de constater que l'usage de la marque VELUX dans le nom de domaine abc-velux40.fr porte atteinte aux droits du Requéant.

(ii) Le Titulaire du nom de domaine en cause n'a aucun droit sur celui-ci ni aucun intérêt légitime qui s'y attache.

A la connaissance du Requéant, le Titulaire ne détient aucun droit sur le signe VELUX et n'exerce aucune activité sous ce nom.

Par ailleurs, le Titulaire n'a pas été autorisé par le Requéant à enregistrer et exploiter le nom de domaine litigieux.

Le nom de domaine en cause dirige vers un site internet sur lequel est proposée à la vente « une large gamme de menuiserie en pvc, alu et bois. 100% de fabrication française. Large gamme de: portes, fenêtres, vasistas, baies vitrées, fenêtre de toit, escalier, volets roulants électriques ou non », en ce compris des produits concurrents du Requéant sans qu'aucun produit VELUX ne soit toutefois spécifiquement proposé.

En tout état de cause, il est clair que l'activité du Titulaire ne se concentre pas autour de la vente de fenêtre de toit VELUX, ce dernier proposant essentiellement des services de menuiserie, rénovation, isolation, etc.

Il est en ce sens manifeste que le nom de domaine litigieux a été réservé par le Titulaire dans le but unique de détourner à son profit les internautes souhaitant acheter les produits VELUX du Requéant afin de leur proposer à la vente, entre autres, des fenêtres de toit dont rien n'indique qu'il s'agit de produits de la marque VELUX ainsi que les services mentionnés ci-dessus. Le Titulaire n'a donc aucun intérêt légitime à être propriétaire du nom de domaine abc-velux40.fr

(iii) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi

Enfin, le Titulaire agit de mauvaise foi.

Le nom de domaine litigieux a en effet été enregistré en vue d'attirer, à des fins lucratives, les internautes sur le site internet en créant un risque de confusion avec la marque du requérant. En effet, la marque VELUX du Requéant bénéficie en France d'une notoriété importante reconnue dans plusieurs décisions (Cour d'appel de Paris, 25 février 2000 ; OMPI, VKR Holding A/S / Pakpum T. ; OMPI, VKR Holding A/S / Stephen B., D2011-2190). A cet égard, la mauvaise foi peut être présumée « lorsqu'il s'agit de l'enregistrement et de l'usage d'un nom de domaine constitué en tout ou partie de la marque notoire d'un tiers » (OMPI, 1er mars 2000, n°D2000-1777, Petroliam Nasional Berhad (Petronas) v/ Daniela N.). Par ailleurs, Le Titulaire ne peut méconnaître l'activité du requérant d'autant plus qu'il propose à la vente sur son site internet « une large gamme de fenêtre de toit ».

En outre, le fait que le Titulaire n'ait pas cru devoir répondre aux missives émanant du Requéant est de nature à démontrer sa mauvaise foi dans sa volonté de se réserver l'usage de ce nom de domaine, surtout s'agissant d'un nom de domaine reproduisant un marque notoire d'un tiers (OMPI, 18 décembre 2001, n°D2001-1263).

Au vu de tout ce qui précède, le Requéant demande qu'il plaise au Collège de supprimer le nom de domaine abc-velux40.fr»

Le Requéant a demandé la suppression du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé sa réponse à l'AFNIC le 7 mai 2012.

Dans sa réponse, le Titulaire indique :

[Citation complète de l'argumentation]

«Bonjour, Le dépôt de ce nom de domaine est une erreur en soit car à notre connaissance, nous ne savions pas que "velux" constituait en soit une marque. Le mot étant entré dans le dictionnaire français il nous semblait (apparemment à tort) que ce mot était entré dans le langage courant. Nous allons donc procéder à la destruction du nom de domaine si vous le désirez. Nous avons déposé ce nom de domaine pour un client, ainsi nous avons la possibilité de faire toute opération sur ce nom de domaine..»

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 :

A. L'intérêt à agir du Requérent

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

- Le nom de domaine <abc-velux40.fr> est similaire aux marques détenues par le Requérent, la société « VKR HOLDING A/S » et notamment à :
 - la marque française VELUX n°1198553 déposée le 15 mars 1982 dûment renouvelée;
 - la marque française VELUX n°1221692 déposée le 13 décembre 1982 dûment renouvelée;
 - la marque française VELUX n°1666407 déposée le 25 octobre 1990 dûment renouvelée;
 - la marque française VELUX n°1657202 déposée le 22 avril 1991 dûment renouvelée ;
- Le nom de domaine <abc-velux40.fr> est similaire au nom de domaine <velux.fr> détenu par le Requérent, la société « VKR HOLDING A/S ».

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

B. Sur l'accord du Titulaire

Le Collège a constaté que le Titulaire avait donné son accord pour la suppression du nom de domaine.

V. Décision

Conformément à l'article II. vi. b. du Règlement SYRELI, le Collège a pris acte de la décision du Titulaire de supprimer le nom de domaine <abc-velux40.fr>.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (vi) (b) du Règlement, la décision de l'AFNIC est exécutable à compter de la notification de la décision aux parties.

Conformément à l'article (II) (viii) 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.

A Saint-Quentin en Yvelines, le 5 juin 2012

Membres du Collège :

Mathieu WEILL
Isabel TOUTAUD
Loïc DAMILAVILLE

Rapporteur :

Marie BERTHELOT

