



DÉCISION DE L'AFNIC

grundfoss.fr

Demande n° FR-2012-00276

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société Grundfos Holding A/S

Le Titulaire du nom de domaine : Mme Solaine F.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : grundfoss.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 4 août 2012 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 4 août 2013

Bureau d'enregistrement : INTERNET.BS CORP

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéant auprès de l'AFNIC a été reçue le 18 décembre 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 Requéant.
- 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 28 décembre 2012.

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

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 28 janvier 2013.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéant

Selon le Requéant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <grundfoss.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 Requéant a fourni les pièces suivantes :

- Extrait du Registre du Commerce de Danemark relatif à la société GRUNDFOS HOLDING A/S immatriculée le 20 novembre 2008 sous le numéro 31858356 accompagné d'une traduction en langue française ;
- Informations détaillées sur la marque communautaire « GRUNDFOS », numéro 006654339, en vigueur en France, déposée le 8 février 2008 par le Requéant ;
- Décision rendue le 3 août 2005 par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI n° D2005-0618 Grundfos A/S v. Orion web, produite en langue anglaise ;
- Décision rendue le 10 juin 2009 par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI n° D2009-0526 Grundfos A/S v. Jan S. produite en langue anglaise ;
- Copies d'écrans du site internet www.grundfos.com ;
- Copies d'écrans du site internet <http://fr.grundfos.com> ;
- Extrait Whois du nom de domaine <grundfos.fr> enregistré le 2 février 2001 par le Requéant ;
- Extrait Whois du nom de domaine <grundfoss.fr> enregistré le 4 août 2012 par le Solaine F. ;
- Résultats obtenus après la recherche d'une marque déposée par le Titulaire du nom de domaine, Solaine F. dans la base INPI ;
- Résultats obtenus après la recherche d'une personne morale créée par le Titulaire du nom de domaine, Solaine F. dans la base Infogreffe ;
- Copie de la page du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <grundfoss.fr> faisant mention que le nom de domaine est en vente ;

- Courrier de mise en demeure, daté du 8 novembre 2012, adressé au Titulaire, de transférer le nom de domaine <grundfoss.fr> au Requéant et avis postal « NPAI – destinataire non identifiable » ;
- Courriel de mise en demeure, daté du 9 novembre 2012, adressé au Titulaire, de transférer le nom de domaine <grundfoss.fr> au Requéant ;
- Réponse du Titulaire du nom de domaine au courriel du 9 novembre 2012 ;
- Copie d'écran du site internet <http://whois.domaintools.com/grundfoss.fr> indiquant que l'adresse électronique du Titulaire du nom de domaine est associée à 70 autres noms de domaine.

Dans sa demande, le Requéant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« L'enregistrement du nom de domaine « grundfoss.fr » par le Titulaire est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité ». En outre, 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).

1. Les droits de propriété intellectuelle du Requéant

La société danoise Grundfos Holding A/S (ci-après le Requéant) fait partie du groupe Grundfos, qui est l'un des principaux leaders mondiaux dans la fabrication de pompes de circulation. Présent dans 55 pays, dont la France, à travers plus de 80 sociétés, il comptait environ 17.500 employés en 2011 et a réalisé cette même année un chiffre d'affaires net de plus de 3,6 milliards de dollars.

Le groupe Grundfos exerce ses activités dans le monde entier sous le nom et la marque GRUNDFOS. Le Requéant est titulaire de nombreux enregistrements de marque portant sur le nom GRUNDFOS, et en particulier d'une marque communautaire déposée le 8 février 2008 et enregistrée le 17 décembre 2008 sous le No. 006654339 (voir annexe 1), notamment pour désigner des pompes de circulation.

Cette marque jouit d'une renommée mondiale, ainsi que l'a reconnu le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI qui a établi, aux termes de deux décisions des 3 août 2005 et 10 juin 2009, que la marque GRUNDFOS était « notoire » (voir annexe 2, page 4, mentionnant "very-well known GRUNDFOS trademarks") et que cette notoriété s'étendait au monde entier (voir annexe 3, page 2, indiquant "the trademark GRUNDFOS is well know all ove the world").

Ainsi, l'étendue de la protection de la marque GRUNDFOS va bien au-delà des produits et services pour lesquels elle est enregistrée.

Le groupe Grundfos exploite plusieurs sites Internet, dont notamment un site de promotion de ses produits disponible à l'adresse « www.grundfos.com » et disposant d'une audience substantielle puisque, entre janvier et août 2012, il a attiré en moyenne 140.000 visiteurs mensuels. La version française de ce site est disponible à l'adresse « www.fr.grundfos.com » (voir annexe 4). Le Requéant est par ailleurs titulaire du nom de domaine « grundfos.fr » qui pointe vers la version française du site (voir annexe 5).

2. L'atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant

Le nom de domaine litigieux "grundfoss.fr" a été enregistré le 4 août 2012 (voir annexe 6), soit postérieurement au dépôt de la marque communautaire "GRUNDFOS", en date du 8 février 2008.

En outre, le nom de domaine litigieux reproduit la marque "GRUNDFOS" détenues par le Requéant, de façon quasi-identique.

En effet, la marque antérieure du Requéant est reproduite dans sa totalité dans le nom de domaine litigieux. La seule différence existant entre les signes est l'ajout d'un "s" final à la fin du nom de domaine, qui ne permet pas de considérer qu'il existe une réelle différence entre les deux signes.

Ainsi, le nom de domaine "grundfoss.fr" et la marque "GRUNDFOS" sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement identiques (ou quasi-identiques), créant ainsi un risque de confusion pour le public.

Le risque de confusion existant entre ces signes est par ailleurs renforcé par le fait que la marque antérieure GRUNDFOS bénéficie d'une renommée dans la communauté (voir annexes 2 et 3 précitées).

3. L'absence d'intérêt légitime du titulaire du nom de domaine

Le Requéant a effectué une recherche pour déterminer si le titulaire du nom de domaine litigieux, Madame Solaine F., (ci-après le "Titulaire") était en mesure de se prévaloir d'une marque en vigueur en France ou d'une dénomination sociale. Cette recherche n'a révélé aucun droit antérieur au nom du Titulaire (voir annexe 7).

Par ailleurs, le Titulaire n'est d'aucune manière liée au Requéant. Aucune autorisation d'aucune sorte d'utiliser la marque GRUNDFOS n'a été donnée par le Requéant, ni aucune autorisation d'enregistrer ou d'utiliser le nom de domaine "grundfoss.fr".

4. La mauvaise foi du titulaire du nom de domaine

Comme il l'a été précisé ci-dessus, "GRUNDFOS" est une marque notoire et il apparaît évident que c'est la notoriété de cette marque et son caractère attractif qui ont motivé l'enregistrement du nom de domaine litigieux "grundfoss.fr".

A ce titre, il convient de préciser que le nom de domaine "grundfoss.fr" renvoie sur une page parking (voir annexe 8).

En outre, le Requéant, par l'intermédiaire de son représentant, a adressé un courrier de mise en demeure au Titulaire, par courrier recommandé en date du 8 novembre 2012 et par e-mail. Le courrier a été retourné avec la mention "destinataire non identifiable" (voir annexe 9). En revanche, le représentant du Requéant a reçu l'e-mail de réponse suivant : "Quick transfer, 3000 EURO" (voir annexe 10).

Ainsi, il apparaît à l'évidence que l'enregistrement du nom de de domaine litigieux a pour unique objectif de le vendre au titulaire légitime d'un droit sur un nom identique ou apparenté et non pour l'exploiter effectivement.

Cette suspicion est renforcée par le fait que l'adresse postale du Titulaire, fournie lors de l'enregistrement du nom de domaine, semble fausse (voir annexe 9), que l'adresse e-mail du Titulaire (simplesicily@gmail.com) ne correspond pas à son nom (Solaine F.) et que la réponse à l'e-mail du 8 novembre 2012 était rédigée en anglais (alors que le nom du Titulaire du nom de domaine peut laisser supposer qu'il s'agit d'une personne d'origine française).

Une recherche inversée "whois Domain tools" permet également de constater que 70 noms de domaine sont rattachés à l'adresse e-mail simplesicily@gmail.com (voir annexe 11), ce qui permet de supposer que la personne derrière cette adresse e-mail achète de façon habituelle des noms de domaine, dans le but de les revendre....

5. Conclusion

Il ressort des éléments qui précèdent que les conditions de l'article L.45-2 du Code des Postes et des Communications Electroniques sont remplies, dès lors que le Requéant justifie d'un intérêt à agir et que le titulaire du nom de domaine a portée atteinte aux droits du Requéant, sans intérêt légitime et de mauvaise foi.

Par conséquent, le Requéant sollicite la transmission du nom de domaine « grundfoss.fr » à son profit.»

Le Requéant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

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

IV. Discussion

Au vu des dispositions du droit commun relatives à la charge de la preuve,
Au vu des écritures et pièces déposées par les deux parties,
Au vu des dispositions du présent Règlement,
Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

Le Collège a évalué :

i. L'intérêt à agir du Requéant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <grundfoss.fr> est :

- Similaire à la dénomination sociale du Requéant, la société GRUNDFOS HOLDING A/S immatriculée le 20 novembre 2008 sous le numéro 31858356 ;
- Quasi-identique à la marque communautaire « GRUNDFOS » numéro 00665339, en vigueur en France, déposée le 8 février 2008 par le Requéant ;
- Quasi-identique au nom de domaine <grundfos.fr> enregistré le 2 février 2001 par le Requéant.

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

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège a constaté que le nom de domaine <grundfoss.fr> est similaire à la marque communautaire antérieure « GRUNDFOS » numéro 00665339, en vigueur en France et déposée le 8 février 2008 par le Requérant.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société GRUNDFOS HOLDING A/S.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire.

b. La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire

- Sur l'absence d'intérêt légitime :

Le Collège a constaté que :

- Les recherches effectuées par le Requérant sur les bases INPI et Infogreffe ne révèlent aucun droit antérieur au nom du Titulaire du nom de domaine sur le terme « GRUNDFOS ».

- Sur la mauvaise foi :

Le Collège a constaté que :

- Le Centre de médiation et d'arbitrage de l'OMPI a reconnu la notoriété du Requérant, dans le monde entier à travers ses décisions n° D2005-0618 Grundfos A/S v. Orion et n° D2009-0526 Grundfos A/S v. Jan S. ;
- Le nom de domaine <grundfoss.fr> renvoie vers une page indiquant que le nom de domaine est en vente ;
- En réponse à la mise en demeure adressée au Titulaire, le représentant du Requérant a reçu uniquement par courriel le message suivant : « Quick transfer, 3000 EURO » ;
- Les coordonnées postales indiquées par le Titulaire lors de l'enregistrement du nom de domaine <grundfoss.fr> ne permettent pas de le contacter.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <grundfoss.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant, la société GRUNDFOS HOLDING A/S en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-43 du Décret du 1er août 2011 et a décidé que le nom de domaine <grundfoss.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accorder la transmission du nom de domaine <grundfoss.fr> au profit du Requérant.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (viii) du Règlement, la décision de l'AFNIC ne sera exécutée qu'une fois écoulé un délai de quinze (15) jours civils à compter de la notification de la décision aux parties.

Conformément à l'article (II) (vii) du Règlement, l'AFNIC notifie par courrier électronique et postal la décision à chacune des parties.

Elle procédera au dégel des opérations sur le nom de domaine selon les dispositions du Règlement.

Le Bureau d'enregistrement est informé de la décision par courrier électronique.

A Saint-Quentin en Yvelines, le 28 janvier 2013

Membres du Collège :

Mathieu WEILL
Isabel TOUTAUD
Marine CHANTREAU

Rapporteur :

Floriane DUEL

