



DÉCISION DE L'AFNIC

clubcigareslouisxiii.fr

Demande n° FR-2013-00519

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société E. REMY MARTIN & C°

Le Titulaire du nom de domaine : M. Stéphane B.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : clubcigareslouisxiii.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 21 avril 2012 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 24 avril 2014

Bureau d'enregistrement : LIGNE WEB SERVICES - LWS

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 26 novembre 2013 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 10 décembre 2013.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Mathieu WEILL (Directeur Général et Président du Collège), Isabel TOUTAUD et Loïc DAMILAVILLE (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 13 janvier 2014.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <clubcigareslouisxiii.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 Kbis du 23 septembre 2013 de la société E. REMY MARTIN & C° immatriculée le 26 janvier 1955 sous le numéro 775 563 323 au R.C.S. de Angoulême ;
- Etiquettes de bouteilles d'eau de vie « E. REMY MARTIN & C° Cognac » ;
- Recto du certificat d'enregistrement et notice complète de la marque française « CLUB LOUIS XIII » numéro 11 3 825 005 enregistrée le 19 avril 2011 par la société E. REMY MARTIN & C° pour les classes 32, 33 et 43 ;
- Certificat de renouvellement au 15 juin 2004 et notice complète de la marque française « LOUIS XIII DE REMY MARTIN » numéro 94 529 471 enregistrée le 19 juillet 1994 par la société E. REMY MARTIN & C° pour la classe 33 ;
- Attestation du 23 novembre 2013 donnée par le Cabinet de conseils en propriété industrielle Santarelli de la bonne conformité du « Portefeuille de marques » mondial non exhaustif de la société E. REMY MARTIN & C° ;
- Recto des certificats de renouvellement au 20 avril 1999 et au 13 janvier 2009 de la marque française figurative « [forme et caractéristique de la bouteille :] LOUIS XIII » numéro 1530389 enregistrée le 12 mai 1989 par la société E. REMY MARTIN & C° pour la classe 33 ;
- Recto du certificat d'enregistrement de la marque française figurative « [forme et caractéristique de la bouteille :] LOUIS XIII » numéro 1530389 enregistrée le 12 mai 1989 par la société E. REMY MARTIN & C° pour la classe 33 pour renouvellement du dépôt opéré le 14 juin 1979 auprès de l'INPI n° 519590 et enregistré sous le n° 1100015, dépôt qui était lui-même le renouvellement du dépôt opéré le 11 juillet 1964 auprès du Tribunal de commerce de Cognac n° 14570 et enregistré sous le n° 230546 ;
- Certificat de renouvellement n° 12725 enregistré par le Greffe du Tribunal de commerce de Cognac le 17 août 1949 relatif à la marque française figurative « [forme et caractéristique de la bouteille :] LOUIS XIII » aujourd'hui enregistrée sous le numéro 1530389 ;
- Certificats de marques constituées en tout ou partie des termes « LOUIS XIII » enregistrées par la société E. REMY MARTIN & C° dans différents pays (Hong Kong, République de Chine, Japon, Corée, Australie, République d'Indonésie, République démocratique

populaire du Laos, Canada, Royaume du Cambodge, États-Unis d'Amérique), certificats non fournis en français ;

- Certificat de renouvellement au 14 décembre 2011 de la marque internationale figurative « [bouteille :] Louis XIII Grand Champagne Rémy Martin » numéro 465058 ne désignant pas la France, enregistrée le 14 décembre 1981 par la société E. REMY MARTIN & C° pour la classe 33 ;
- Notice complète de l'enregistrement pour 20 ans de la marque internationale « LOUIS XIII BRAND » numéro 623068 ne désignant pas la France, enregistrée le 19 août 1994 par la société E. REMY MARTIN & C° pour la classe 33 ;
- Notice complète de l'enregistrement pour 20 ans de la marque internationale « LOUIS XIII DE REMY MARTIN » numéro 629594 ne désignant pas la France, enregistrée le 4 janvier 1995 par la société E. REMY MARTIN & C° pour la classe 33 ;
- Notice complète de la marque internationale « LOUIS XIII DE REMY MARTIN RARE CASK » numéro 1027200 en vigueur en France, enregistrée le 17 décembre 2009 par la société E. REMY MARTIN & C° pour la classe 33 ;
- Notice complète de la marque tridimensionnelle internationale « [carafe :] LOUIS XIII DE REMY MARTIN » numéro 1030355 en vigueur en France, enregistrée le 30 décembre 2009 par la société E. REMY MARTIN & C° pour les classes 21 et 33 ;
- Notice complète de la marque figurative tridimensionnelle internationale « [coffret :] LOUIS XIII DE REMY MARTIN » numéro 1032321 en vigueur en France, enregistrée le 30 décembre 2009 par la société E. REMY MARTIN & C° pour la classe 33 ;
- Notice complète de la marque française « LOUIS XIII » numéro 3980114 enregistrée le 5 février 2013 par la société E. REMY MARTIN & C° pour les classes 41 et 43 ;
- Notice complète de la marque communautaire « LOUIS XIII » numéro 12035747 en vigueur en France, enregistrée le 1^{er} août 2013 par la société E. REMY MARTIN & C° pour les classes 33, 41 et 43 ;
- Extraits de la base Whois des noms de domaine enregistrés par le Requérant suivants : <louisxiii.fr> le 25 avril 2007, <louis-xiii.fr> le 28 mars 2007, <louisxiii.de> le 11 mars 2008, <louisxiii.asia> le 4 décembre 2007, <louis-xiii.asia> le 10 décembre 2007, <louisxiii.in> le 24 mai 2010, <louis-xiii.in> le 13 septembre 2010, <louis-xiii.jp> le 23 mars 2007, <louisxiii.jp> le 15 octobre 2010, <louisxiii.eu> le 7 avril 2006, <louis-xiii.co.uk> le 14 octobre 2010, <louisxiii.co.uk> le 14 octobre 2010, <louis-xiii.ru> le 23 mars 2007, <louisxiii.ru> le 9 janvier 2006, <louis13.us> le 24 avril 2002, <louis-xiii.us> le 19 avril 2002, <louis-13.us> le 24 avril 2002, <louisxiii.us> le 19 avril 2002, <louisxiii.tw> le 18 novembre 2010, <louis-xiii.tw> le 18 novembre 2010, <louisxiii.sg> le 23 novembre 2010, <louis-xiii.sg> le 23 novembre 2010, <louis-xiii.hk> le 18 novembre 2010, <louisxiii.hk> le 18 novembre 2010, <louisxiii.vn> le 19 novembre 2010, <louis-xiii.vn> le 19 novembre 2010, <louis-xiii.co> le 14 octobre 2010, <louisxiii.co> le 14 octobre 2010, <louisxiii.mob> le 4 septembre 2012, <louisxiii.net> le 4 mai 2011, <louis13.net> le 3 octobre 2010, <louis13.com> le 17 avril 2001, <louis-13.com> le 4 avril 2005, <louis-xiii.com> le 21 janvier 2003, <louis-xiii.org> le 14 octobre 2010, <louisxiii.org> le 14 octobre 2010, <louisxiii.biz> le 14 octobre 2010, <louis-xiii.biz> le 14 octobre 2010, <louis-xiii.info> le 14 octobre 2010, <louisxiii.info> le 22 juillet 2010, <louistreize.com> le 22 décembre 2004, <louis-xiii.net> le 14 octobre 2010 et <clublouisxiii.com> le 7 avril 2011 ;
- Extraits de la base Whois non fournis en français ni traduits en anglais pour notamment les noms de domaine : <louisxiii.cn>, <louis-xiii.cn>, <louisxiii.com.cn> ;
- Décision d'opposition du Bureau de la Propriété intellectuelle coréen du 14 août 2012 n° 40-2011-2336 rendue sur l'opposition demandée par le Requérant à l'encontre d'une demande de marque « LOUIS XIII » ;
- Décision de la Commission d'examen des marques et de décision de l'administration pour l'Industrie et le Commerce du 30 novembre 2009 n° 33070 rendue sur l'opposition demandée par le Requérant à l'encontre d'une demande de marque « KING LOUIE & DEVICE » ;
- Décision du Centre ADR en ligne de la cour d'arbitrage tchèque n° 100548 concernant les noms de domaine <louisxiicognac.com>, <remymartinlouisxiii.com> et

- <buyremymartin.com> rendue le 26 février 2013 ;
- Décision du Centre ADR en ligne de la cour d'arbitrage tchèque n° 100540 concernant les noms de domaine <louis-xiii.mobi> rendue le 21 janvier 2013 ;
- Document du 14 août 2012 non identifié fourni en langue étrangère non traduite ;
- Décision du Centre ADR en ligne de la cour d'arbitrage tchèque n° 100540 concernant les noms de domaine <louis-xiii.mobi> rendue le 21 janvier 2013 ;
- Plusieurs décisions fournies en anglais d'INDR ;
- Présentations traduites en français « LOUIS XIII à travers le monde », « LORSQUE LE MEILLEUR DES CIGARES RENCONTRE LOUIS XIII » par l'ambassadeur de la marque « LOUIS XIII » pour la Chine ;
- Sélection des meilleures coupures de presse internationales à propos du produit « LOUIS XIII » de mai et juin 2010 ;
- Publiereportages sur le produit « LOUIS XIII » par 5 magazines en juillet 2009 ;
- Présentation des collections LOUIS XIII ;
- Publicités et coupures de presse publiées dans les médias chinois de 1993 à 2012 ;
- Extraits d'évènements internationaux en présence de la marque LOUIS XIII fournis en anglais en 2011 et 2012 ;
- Mise en demeure du 12 juillet 2013 adressée par courrier recommandé et courriel au Titulaire de transférer au Requérant le nom de domaine <clubcigareslouisxiii.fr> ;
- Extrait du 25 novembre 2013 de la base Whois du nom de domaine <clubcigareslouisxiii.fr> enregistré par le Titulaire le 21 avril 2012 ;
- Page d'accueil du 25 novembre 2013 du site web vers laquelle renvoie le nom de domaine <clubcigareslouisxiii.fr> ;
- Pages du site web <http://www.lhotellerie-restauration.fr> du 25 novembre 2013 relatives aux actualités « Cognac et cigare L'association passion » ;
- Pages du site web <http://www.reussir-vigne.com> relatives à l'article « Cognac... et cigare : un couple mythique qui revient en force » publié le 20 avril 2001 ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic n°FR-2012-00168 concernant le nom de domaine <arena-bercy.fr> rendue le 24 septembre 2012.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« A - L'intérêt à agir du requérant

La requérante, la société française E. REMY MARTIN & co dont le siège est situé 20 rue de la Société Vinicole, à Cognac (16100) (pièce 1) est l'une des plus prestigieuses et anciennes maisons de cognac. Elle appartient au groupe Rémy Cointreau, acteur majeur du secteur des spiritueux et d'activités et services liés développés au fil des années et du succès remporté par son produit phare « LOUIS Xlii », avec ses partenaires commerciaux et tiers autorisés. Elle produit en particulier une gamme de cognac d'une qualité exceptionnelle et mondialement connue sous le nom de « LOUIS Xlii ».

La marque «LOUIS Xlii » est massivement exploitée depuis 1882 et bénéficie d'une forte renommée dans le secteur des spiritueux, dans le monde et notamment sur le territoire européen. La marque « LOUIS Xlii » a ainsi d'abord été exploitée pour une gamme de produits de cognac tels que :

LOUIS Xlii

LOUIS Xlii Rare Cask
LOUIS Xlii Black Pearl.

(Pièce 2)

La famille de marques «LOUIS Xlii » incluant notamment la marque «CLUB LOUIS Xlii » est aujourd'hui exploitée pour des activités et services liés.

La requérante est titulaire de nombreux noms de domaine et marques composés du terme « LOUIS Xlii » (pièces 5 et 6).

Plus particulièrement, la requérante est titulaire :

- de la marque française « CLUB LOUIS Xlii » W 11 3 825 005 enregistrée le 19 avril 2011 en classes 32, 33 et 43 qui couvre notamment les services de restauration (alimentation) et services de bars (pièce 3) ;
- de la marque française « LOUIS Xlii DE REMY MARTIN » W 94 529 471 enregistrée le 19 juillet 1994 en classe 33 (pièce 4) ;
- du nom de domaine < clublouisxiii.com > réservé le 7 avril 2011 (pièce 7) ;
- du nom de domaine < louis-xiii.fr > réservé le 28 mars 2007 (pièce 6) ;
- du nom de domaine < louisxiii.fr > réservé le 25 avril 2007 (pièce 6) ;
- du nom de domaine < louis-xiii.com > réservé le 21 janvier 2003 (pièce 6).

La notoriété de la marque « LOUIS Xlii » et sa similarité avec de nombreux noms de domaine réservés frauduleusement par des tiers ou avec des dépôts de marques de tiers non autorisés par la requérante ont été reconnues par diverses décisions (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, Court d'arbitrage tchèque, etc.) :

- "E. REMY MARTIN & co contre Fred F." <LOUISXIIICOGNAC.COM>, <REMYMARTINLOUISXIII.COM>, <BUYREMYMARTIN.COM> Décision ADR no 100548.
- "E. REMY MARTIN & co contre jiang y." <LOUIS-XIII.MOBI >, Décision ADR n°100540.
- "E. REMY MARTIN & co contre Domain Solutions" < LOUISXIII.IN > INDRP/187
- "E. REMY MARTIN & co contre Domain Master" < LOUIS-XIII.IN > INDRP/188
- "E. REMY MARTIN & co contre Ding Rigu" < LOUIS-XIII.CO.IN > INDRP/423
- "E. REMY MARTIN & co contre Overseer domain management" < LOUISXIII.CO.IN > INDRP/424
- "E. REMY MARTIN & co contre Shandong wei long Group Co." LOUIS Xlii DE REMY MARTIN 1 "King Louie (semi-figurative)", Chine- PRC- TRAB no33070.
- "E. REMY MARTIN & co contre Mr. G. Shin." LOUIS Xlii/ "LOUIS Xlii" (semi-figurative)", Corée du Sud- décision KIPO no40-2011-2336.

(Pièce 8)

La marque « LOUIS Xlii » peut ainsi être considérée comme notoirement connue conformément à l'article 6 bis de la Convention de Paris (pièce 9).

En l'espèce, le nom de domaine contesté < clubcigareslouisxiii.fr >, enregistré le 21 avril 2012, est similaire aux marques et noms de domaine antérieurs susvisés. En effet, l'élément verbal distinctif « louisxiii » est juxtaposé, dans le nom de domaine litigieux, aux termes « club » et « cigares » dépourvus de tout caractère distinctif, et à l'extension « .fr » elle-même dépourvue de tout caractère distinctif. Le nom de domaine litigieux se caractérise donc par l'élément distinctif et dominant « louisxiii ».

En outre, l'ajout des termes « club » et « cigares » ne modifie pas l'impression visuelle, phonétique et intellectuelle d'ensemble du nom de domaine contesté similaire aux marques et noms de domaine « LOUIS Xlii » (et à la famille de marques et de noms de domaine « LOUIS Xlii ») de la requérante, de ses produits, activités et services liés.

Par conséquent, le nom de domaine < clubcigareslouisxiii.fr > engendre un risque de confusion dans l'esprit du public avec les marques et noms de domaine antérieurs de la requérante.

Force est de constater que la requérante dispose d'un intérêt légitime à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux < clubcigareslouisxiii.fr >.

B - Motifs de la demande

L'article L 45-2 du Code des Postes et des Télécommunications Electroniques dispose que « dans le respect des principes rappelés à l'article 45-1, 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 ».

En l'espèce, la requérante est l'une des plus grandes maisons de cognac basée dans la ville de Cognac. Son produit le plus prestigieux est vendu sous la marque « LOUIS Xlii » depuis 1882 et bénéficie d'une notoriété internationale (pièces 2 à 9).

- La marque française « LOUIS Xlii DE REMY MARTIN » No 93 529 471 a été enregistrée le 19 juillet 1994 en classe 33 (pièce 4).
- Le nom de domaine < louis-xiii.fr > a été réservé le 28 mars 2007 (pièce 6).
- Le nom de domaine < louisxiii.fr > a été réservé le 25 avril 2007 (pièce 6).
- Le nom de domaine < louis-xiii.com > a été réservé le 21 janvier 2003 (pièce 6).
- Le nom de domaine < clublouisxiii.com > a été réservé le 7 avril 2011 (pièce 7).
- La marque française « CLUB LOUIS Xlii » No 11 3 825 005 a, quant à elle, été enregistrée le 19 avril 2011 en classes 32, 33 et 43 couvrant notamment les services de restauration et services de bars incluant donc les « clubs cigares » désignés par le nom de domaine litigieux (pièce 3).

Alors que la marque « LOUIS Xlii » est connue depuis plus d'un siècle pour les produits et activités de la requérante, c'est tout juste un an après le dépôt de la marque et la réservation du nom de domaine « CLUB LOUIS Xlii » par la requérante que Monsieur B. a choisi de réserver un nom de domaine reproduisant ces termes en y ajoutant simplement le mot « cigares », qui désigne des produits souvent associés à la consommation de cognac en particulier dans les établissements (clubs) réservés à la consommation de ces produits. En outre, à défaut d'utiliser un terme générique pour désigner une boisson alcoolisée, Monsieur B. a sciemment reproduit la marque de la requérante « LOUIS Xlii » afin de profiter de sa notoriété.

Il sera par conséquent démontré que le titulaire n'a pas d'intérêt légitime à la réservation du nom de domaine < clubcigareslouisxiii.fr > et agit de mauvaise foi.

1- L'absence d'intérêt légitime du titulaire du nom de domaine

Monsieur B. n'a jamais été autorisé par la requérante titulaire des marques et des noms de domaine antérieurs à réserver le nom de domaine < clubcigareslouisxiii.fr >.

En outre, Monsieur B. ne dispose pas de droits antérieurs sur des marques ou noms de domaine comprenant les termes LOUIS Xlii contrairement à la requérante. Monsieur B. ne justifie donc pas d'un intérêt légitime à exploiter le nom de domaine litigieux.

Enfin, la requérante a adressé à Monsieur B. une mise en demeure en date du 12 juillet 2013 par laquelle elle lui a présenté ses droits antérieurs - si tant est qu'il ne les connaisse pas - et demandé de :

- « - procéder, immédiatement et à vos frais, au transfert immédiat et à titre gracieux du nom de domaine < clubcigareslouisxiii.fr > à son profit ;
- vous engagez à ne procéder à aucune réservation d'un nom de domaine contenant l'élément verbal < Louis Xlii > et/ou aucun usage d'un signe distinctif constitué par ou contenant l'élément verbal « LOUIS Xlii » à quelque titre que ce soit (nom de domaine, marque, dénomination sociale, nom commercial, enseigne ...) (pièce 10). »

Néanmoins, Monsieur B., par l'intermédiaire de son Conseil, n'a pas souhaité répondre favorablement à sa demande et a persisté à conserver le nom de domaine actif, sans aucune

redirection (pièces 11 et 12).

Cette attitude révèle ainsi une volonté de profiter de la notoriété de la requérante, de ses marques et noms de domaine, et plus particulièrement de la marque française « CLUB LOUIS Xlii » W 11 3 825 005 et du nom de domaine < clublouisxlii.com >.

2- La mauvaise foi du titulaire du nom de domaine

Il ne fait aucun doute qu'au moment de l'enregistrement du nom de domaine <clubcigareslouisxlii.fr >, Monsieur B. a choisi ce signe afin de créer une confusion avec les droits antérieurs de la requérante. En effet, alors que la marque « LOUIS Xlii » a été créée en 1882 par la requérante, la réservation du nom de domaine contesté a été effectuée moins d'un an après l'enregistrement de la marque « CLUB LOUIS Xlii » couvrant notamment les «clubs cigares» et la réservation du nom de domaine < clublouisxlii.com > par la requérante. Il s'agit donc d'un enregistrement opportuniste visant à empêcher la requérante de décliner ses droits antérieurs sous la forme d'un nom de domaine et ce faisant de créer un lien avec sa famille de marques et de noms de domaine « LOUIS Xlii ».

En outre, Monsieur B. a de toute évidence connaissance de la notoriété de la marque « LOUIS Xlii » dans le secteur des spiritueux et des activités et services y rattachés dans la mesure où l'association cognac/cigares est bien connue (pièce 13). Du reste, à défaut d'utiliser un terme générique pour désigner une boisson alcoolisée, Monsieur B. a volontairement repris à l'identique la marque «LOUIS Xlii» emblématique du cognac et des activités et services liés pour réserver le nom de domaine < clubcigareslouisxlii.fr > afin de se placer dans le sillage de la requérante, de ses marques et noms de domaine et tirer profit de leur notoriété.

La requérante relève qu'alors que Monsieur B. a procédé à la réservation du nom de domaine < clubcigareslouisxlii.fr > dans les mois qui ont suivi le dépôt de la marque et la réservation du nom de domaine « CLUB LOUIS Xlii » de la requérante, il n'en fait à ce jour, soit près de 18 mois après la réservation, aucun usage (pièce 12). A défaut d'avoir tenté de vendre, louer ou transférer le nom de domaine, la volonté manifeste de Monsieur B. est donc de profiter de la renommée de la requérante et de se placer dans le sillage du dépôt de la marque et de la réservation de nom de domaine «CLUB LOUIS Xlii » effectués par la requérante en 2011, et de créer un risque de confusion dans l'esprit du public afin de développer des produits et/ou services ultérieurement via le nom de domaine contesté.

Enfin, alors même que la requérante souhaitait régler ce litige à l'amiable avec Monsieur B., ce dernier, par l'intermédiaire de son Conseil, n'a pas répondu favorablement à sa demande de transfert du nom de domaine et a persisté à conserver le nom de domaine. Il ne peut donc plus nier avoir connaissance des droits auxquels il porte atteinte. En refusant de transférer le nom de domaine à la requérante, il se rend coupable d'un usage passif de mauvaise foi par rétention injustifiée du nom de domaine contesté.

Les différents éléments susmentionnés constituent donc un faisceau d'indices démontrant que le nom de domaine < clubcigareslouisxlii.fr > ne respecte pas les dispositions de l'article L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques. Le Collège a d'ailleurs précédemment jugé que la mauvaise foi du titulaire d'un nom de domaine peut être établie par faisceau d'indices (demande no FR-2012-00168- pièce 14).

Par conséquent, la requérante demande le transfert du nom de domaine actif <clubcigareslouisxlii.fr > (pièce 11).».

Le Requéran 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,

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 <clubcigareslouisxiii.fr > était similaire :

- À la marque française « CLUB LOUIS XIII » numéro 11 3 825 005 enregistrée le 19 avril 2011 par le Requéant ;
- Au nom de domaine <clublouisxiii.com> enregistré par le Requéant le 7 avril 2011.

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 Requéant

Le Collège a constaté que le nom de domaine <clubcigareslouisxiii.fr > est similaire à la marque française antérieure « CLUB LOUIS XIII », enregistrée le 19 avril 2011 sous le numéro 11 3 825 005 par le Requéant car il est composé de la marque « CLUB LOUIS XIII » dans son intégralité et du nom commun « cigares ».

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société E. REMY MARTIN & C°.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéant 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 du Titulaire

Le Collège a constaté que le Requéant précise n'avoir « jamais autorisé » le Titulaire « à réserver le nom de domaine <clubcigareslouisxiii.fr > ».

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le nom de domaine <clubcigareslouisxiii.fr > est composé de la reprise dans son intégralité de la marque française antérieure « CLUB LOUIS XIII » enregistrée par le Requéant le 19 avril 2011 sous le numéro 11 3 825 005 et du nom commun « cigares » ;
- Le Requéant indique que le Titulaire a procédé à la réservation du nom de domaine <clubcigareslouisxiii.fr> dans les mois qui ont suivi l'enregistrement par le Requéant de sa marque « CLUB LOUIS XIII » le 19 avril 2011 et son nom de domaine

<clublouisxiii.com> le 7 avril 2011. Cependant, le nom de domaine <clubcigareslouisxiii.fr> a été enregistré le 21 avril 2012 soit plus d'un an après ;

- La page web sur laquelle renvoie le nom de domaine <clubcigareslouisxiii.fr> est une page d'information du bureau d'enregistrement qui a procédé à l'enregistrement du nom de domaine ;
- Le Requérant produit des pages web dédiées au cigare et au cognac pour établir un lien entre ces deux produits. Néanmoins, malgré cette association qui pourrait être faite entre ces deux produits, la marque française antérieure « CLUB LOUIS XIII » du Requérant enregistrée le 19 avril 2011 sous le numéro 11 3 825 005 ne couvre pas le produit « cigares ».

Le Collège a ainsi constaté qu'il ne pouvait pas se prononcer sur la question de la mauvaise foi du Titulaire faute d'élément sur ce point.

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 et a décidé que le nom de domaine <clubcigareslouisxiii.fr > respectait les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <clubcigareslouisxiii.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.

A Saint-Quentin en Yvelines, le 13 janvier 2014

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

