



DÉCISION DE L'AFNIC

nilan.fr

Demande n° FR-2013-00517

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société NILAN A/S

Le Titulaire du nom de domaine : M. Ueli G.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : nilan.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 24 septembre 2007

Date de renouvellement du nom de domaine : 24 septembre 2013 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

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

Bureau d'enregistrement : WEBLAND AG

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 Requéran.
- 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 05 décembre 2013.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 16 décembre 2013.

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 06 janvier 2014.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

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

- Extrait Kbis de la société NILAN A/S rédigé en danois ;
- Notice complète de la marque communautaire «NILAN – outstanding indoor climate» numéro 4773651 en vigueur en France, enregistrée le 08 décembre 2005 par le Requéran pour les classes 6, 11 et 19 ;
- Certificat d'enregistrement rédigé en langue anglaise de la marque internationale « NILAN – outstanding indoor climate » numéro 939414 en vigueur en France, enregistrée le 24 septembre 2007 par le Requéran pour les classes 6, 11 et 19 ;
- Extrait Kbis de la société NILAN A/S rédigé en danois ;
- Echanges de courriers électroniques entre la société VENTILAN et le Requéran ayant pour objet la transmission du nom de domaine <nilan.fr> ;
- Courrier de mise en demeure daté du 13 novembre 2013, adressé à Monsieur G. au sein de la société VENTILAN, de transférer au Requéran le nom de domaine <nilan.fr> ;
- Réponse du Titulaire en date du 21 novembre 2013 acceptant le transfert du nom de domaine <nilan.fr> moyennant le remboursement par le Requéran des frais du nom de domaine <nilan.fr> depuis 2007 ;
- Délégation de pouvoir du Requéran à son avocate aux fins de représentation pour rétrocession du nom de domaine <nilan.fr>.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Je prends contact avec vous en qualité de conseil de la société NILAN, société de droit danois [adresse].

Ma cliente est titulaire de la marque NILAN, au niveau communautaire et international.

En effet, cette marque a été régulièrement déposée au niveau international le 8 décembre 2005 par NILAN A/S en classe 6 (Conduits métalliques d'installation de ventilation et climatisation), 11

(matériel de chauffage, de réfrigération, de ventilation et de récupération de chaleur, installation d'aération, et appareils et installation de climatisation) et 19 (conduites non métalliques pour installation de ventilation et de climatisation). Vous trouverez les justificatifs de dépôt joints à ma demande.

De même, la société NILAN a enregistré le nom de domaine nilan.dk, site portail de la société, ainsi que le domaine nilan.com.

La société NILAN, qui développe notamment son activité en France, a confié pendant quelques mois la distribution de ses produits sur le territoire français à la société VENTILAN (B 528 015 993). La société VENTILAN en a profité pour enregistrer à son profit le domaine nilan.fr. le 24 septembre 2007.

Les recherches que nous avons effectuées auprès de vos services nous l'ont confirmé.

Nous avons par ailleurs constaté que la société VENTILAN a effectué un renvoi automatique de l'URL www.nilan.fr vers l'URL du site internet de sa société www.ventilan.fr.

Enfin, la société VENTILAN créé une confusion sur son site internet en se présentant comme étant la société NILAN :

<http://www.ventilan.fr/presentation/> : "Nilan développe et produit des solutions de ventilation et de pompe à chaleur de grande qualité assurant un environnement intérieur agréable et une faible consommation d'énergie, tout en respectant l'environnement. La position de Nilan s'est peu à peu renforcée sur le marché international depuis la création de l'entreprise en 1974. Nous sommes aujourd'hui présents dans la plupart des pays européens. Nos compétences et les performances de nos produits nous permettent aujourd'hui de poursuivre cette expansion."

Cette situation est préjudiciable pour la société NILAN.

En effet, les noms de domaine Internet constituent des signes distinctifs de l'entreprise, et sont à ce titre protégés. Ainsi, vous n'ignorez pas que le droit exclusif reconnu au titulaire d'une marque lui permet d'interdire à tout tiers de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe identique ou semblable à sa marque pour désigner des produits ou services.

En l'espèce, dans la mesure où le nom de domaine enregistré par la société VENTILAN est identique à la marque déposée antérieurement par la société NILAN A/S, et que le nom de domaine et la marque désignent des produits et services identiques, la contrefaçon est constituée. Dès lors, l'enregistrement de ce nom de domaine porte manifestement atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société NILAN.

La société NILAN s'est rapprochée de la société VENTILAN à de multiples reprises pour tenter de résoudre cette situation. Toutefois, ses initiatives ont été vaines.

Par mon intermédiaire, la société NILAN a dernièrement mis en demeure la société VENTILAN de lui transférer le nom de domaine sous huit jours (LRAR du 13/11/2013).

Nous avons reçu un courrier en réponse de la société VENTILAN qui reconnaît les faits, mais ne propose néanmoins pas de résoudre la difficulté, et demande à ma cliente de prendre en charge les frais de création de son propre site Internet, créé en violation des droits de propriété intellectuelle de la société NILAN ! ».

Le Requéant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 16 décembre 2013.

Dans sa réponse, le Titulaire n'a pas fourni de pièces.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Je demande, que Nilan tient au promesse, surtout Peter S., qui a confirmé la procédure comme écrit dans ma lettre. Comme déjà écrit, le transfert de la domaine peut se faire. ».

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 <nilan.fr> était similaire :

- À la dénomination sociale du Requéant, la société NILAN A/S ;
- À la marque communautaire «NILAN – outstanding indoor climate» numéro 4773651 en vigueur en France, enregistrée le 08 décembre 2005 par le Requéant pour les classes 6, 11 et 19.

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

ii. Sur l'accord du Titulaire

Le Collège a considéré que le Titulaire en indiquant «*Je demande, que Nilan tient au promesse, surtout Peter S., qui a confirmé la procédure comme écrit dans ma lettre. Comme déjà écrit, le transfert de la domaine peut se faire*» (sic) n'a pas exprimé son accord de manière assez explicite sur la mesure de réparation demandée par le Requéant.

Par conséquent, le Collège n'a pas pris acte de l'accord du Titulaire et a poursuivi l'examen du dossier.

i. 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 <nilan.fr> était similaire à la marque communautaire antérieure « NILAN – outstanding indoor climate » numéro 4773651 en vigueur en France, enregistrée le 08 décembre 2005 par le Requéant.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant, la société NILAN 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 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 indique « être en relations commerciales » avec le Titulaire, ce qui n'est pas contesté par ce dernier.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté qu'il ne peut 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 Requéant 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 <nilan.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 <nilan.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 06 janvier 2014

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

