



DÉCISION DE L'AFNIC

de-dietrich.fr

Demande n° FR-2013-00525

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société DE DIETRICH

Le Titulaire du nom de domaine : La société MARCARIA.COM

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : de-dietrich.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 3 mars 2010

Date de renouvellement du nom de domaine : 3 mars 2013 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 3 mars 2014

Bureau d'enregistrement : MARCARIA.COM CORP.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 29 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 13 décembre 2013.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 3 janvier 2014.

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 <de-dietrich.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 29 janvier 2013 de la société DE DIETRICH immatriculée le 29 janvier 2001 sous le numéro 344 344 908 au R.C.S. de Strasbourg portant mention de l'absorption par la société DE DIETRICH de la société DE DIETRICH PROCESS SYSTEMS le 5 octobre 2005 ;
- Document de présentation du Requérant et de ses produits ;
- Pages du site web <http://www.dedietrichddz.com/entreprise/> relatives à la société DE DIETRICH PROCESS SYSTEMS, son implantation et ses produits - Réacteurs - en date du 28 novembre 2013 ;
- Formulaire visé par l'INPI de demande d'inscription au registre national d'un contrat de transmission partielle de propriété entre la société DE DIETRICH et la société DE DIETRICH PROCESS SYSTEMS sur les trois marques suivantes : figurative n°944 465 du 6 février 1976, « DE DIETRICH » n°938 073 du 24 octobre 1975 et « DE DIETRICH » n°701 200 du 28 octobre 1965 ;
- Déclaration de renouvellement de la marque française « DE DIETRICH » numéro 1 266 210 enregistrée le 22 mars 1984 par la société DE DIETRICH PROCESS SYSTEMS pour les classes 6, 9, 12 et 37 ;
- Informations détaillées sur la marque communautaire « DE DIETRICH », numéro 1729573 en vigueur en France, enregistrée le 28 juin 2000 par le Requérant pour les classes 6, 7 et 11 ayant pour date d'expiration le 28 juin 2020 ;
- Notice complète de la marque internationale « DE DIETRICH » numéro 310 971 ne désignant pas la France, enregistrée le 28 mars 1966 par le Requérant pour les classes 1, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 19, 20 et 31 ayant pour date d'expiration le 28 mars 2016 ;
- Extraits des 28 et 29 novembre 2013 de la base Whois des noms de domaine :
 - <dedietrich.fr> enregistré le 25 mars 1998 par la société DE DIETRICH ET CIE ;
 - <dedietrich.eu> enregistré le 15 avril 2006 par la société DE DIETRICH PROCESS SYSTEMS ;
 - <dedietrich.asia> enregistré le 13 mars 2008 par le Requérant ;
 - <dedietrich.us> et <de-dietrich.us> enregistrés le 18 mars 2013 par le Requérant ;
- Extrait du 28 novembre 2013 de la base Whois du nom de domaine <de-dietrich.fr> enregistré par le Titulaire le 3 mars 2010 ;

- Captures d'écran des pages du site web vers lesquelles renvoie le nom de domaine <de-dietrich.fr> ;
- Résultats obtenus le 29 novembre 2013 dans les bases de données marques de l'INPI sur les requêtes : « DE DIETRICH déposée par MARCARIA » et « déposé par MARCARIA » ;
- Pages d'accueil, « Qui sommes-nous » et « Enregistrement mondial de domaines » du site web de MARCARIA.com Network le 28 novembre 2013 ;
- Pages du site web <http://www.dedietrichddz.com/eng/> fournies en langue anglaise relatives à la société De Dietrich Process Systems et à ses produits au 29 novembre 2013 ;
- Délégation de pouvoir au 4 mars 2013 du Requérent au Cabinet NUSS aux fins de représentation auprès de l'Afnic pour demande de transmission du nom de domaine <de-dietrich.fr>.

Dans sa demande, le Requérent indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Madame, Monsieur,

Nous sommes les mandataires de la société française

DE DIETRICH
 (Société par Actions Simplifiée)
 Château de Reichshoffen
 67110 NIEDERBRONN-LES-BAINS,
 FRANCE

Nous joignons en annexe, un pouvoir de mandataire signé au nom de cette société par Monsieur Daniel S., Président (annexe a).

L'enregistrement et le renouvellement du nom de domaine « de-dietrich.fr » par son titulaire est « susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la requérante. En outre, le titulaire du nom de domaine « de-dietrich.fr » ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi, conformément aux termes de l'article L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques.

1. Sur l'intérêt à agir de la requérante

La société DE DIETRICH est le leader mondial de la conception et de la fabrication d'équipements et d'accessoires en acier émaillé pour les industries chimiques et pharmaceutiques.

Elle est notamment spécialisée dans la fabrication de réacteurs émaillés, d'agitateurs et de mélangeurs, de citernes et de cuves et d'échangeurs thermique destinés à des milieux hautement corrosifs et des produits ultra purs (annexe b)

Elle possède plus de 15 filiales à travers le monde (annexe c) dont :

- DE DIETRICH PROCESS SYSTEMS Co, Ltd en Chine
- DE DIETRICH SINGAPORE Ltd à Singapour
- DE DIETRICH PROCESS SYSTEMS India Private Limited en Inde
- DE DIETRICH PROCESS SYSTEMS SEMUR SAS en France
- DE DIETRICH PROCESS SYSTEMS N.V. au Benelux
- DE DIETRICH PROCESS SYSTEMS GmbH en Allemagne
- DE DIETRICH PROCESS SYSTEMS Ltd en Grande Bretagne
- DE DIETRICH PROCESS SYTEMS Srl en Italie
- DE DIETRICH PROCESS SYSTEMS en Fédération de Russie
- DE DIETRICH PROCESS SYSTEMS AG en Suisse

- DE DIETRICH EQUIPOS QUIMICOS en Espagne
- DE DIETRICH PROCESS SYSTEMS Inc aux États-Unis

Elle communique sous le nom de DE DIETRICH PROCESS SYSTEMS qui désigne l'ensemble du groupe. Les réacteurs, mélangeurs, agitateurs, etc.. de la société DE DIETRICH font la réputation de cette société dans le monde entier.

« DE DIETRICH » est à la fois la dénomination sociale de la requérante (annexe d) mais également la marque sous laquelle elle fait connaître ses produits et notamment (annexe e):

- marque française n° 1266210 du 28 octobre 1965 renouvelée en 1975, en 1984, en 1994 et en 2004 ;

- marque communautaire n° 001729573 déposée le 28 juin 2000, enregistrée le 22 août 2001 et renouvelée en 2010 ;

- marque internationale n° 310971 du 28 mars 1966, renouvelée en 2006

La Requérante (anciennement De Dietrich Process Systems et encore plus anciennement De Dietrich & Cie) et également titulaire par exemple des noms de domaine suivants (annexe f) :

- dedietrich.fr
- dedietrich.eu
- dedietrich.asia
- de-dietrich.asia
- dedietrich.us
- de-dietrich.us

La Requérante a constaté la réservation du nom de domaine "de-dietrich.fr". Ce nom de domaine a été réservé le 3 mars 2010 au nom de la société Marcaria Network Ltd à Chypre (Marcaria.com) (voir annexe g) soit bien postérieurement aux dépôts de marques de la Requérante. Il a été prorogé chaque année, soit postérieurement au 1er juillet 2011. Il redirige selon le cas tout d'abord sur un site à caractère pornographique et selon le cas vers un site parking comportant des liens et notamment des liens contenant selon le cas notamment les termes DE DIETRICH, GLASS LINED REACTOR , GLASS LINED EQUIPMENT, GLASS LINED TANKS, QVF.....» (annexe h)

Ces marques et cette dénomination sociale sont identiques au nom de domaine « de-dietrich.fr »

La requérante dispose par conséquent d'un intérêt à agir et s'adresse à votre Bureau pour constater que le nom de domaine «de-dietrich.fr » porte atteinte à ses droits de propriété industrielle.2. Sur l'atteinte aux dispositions de l'article L.45.2 du CPE

Aux termes de l'article L42-2 du code des postes et des communications électroniques, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou les noms de domaine supprimés lorsque le nom de domaine est 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.

a. Sur l'atteinte aux droits invoqués par la Requérante

Le nom de domaine «de-dietrich.fr »est strictement identique à la marque antérieure de la Requérante, marque parfaitement distinctive.

Ceci est de nature à établir un risque de confusion entre le nom de domaine et la marque de la Requérante.

L'addition de l'extension « .fr » n'est pas suffisante pour écarter le risque de confusion dans l'esprit du public dans la mesure où elle est nécessaire pour l'enregistrement du nom de domaine en lui-même.

De plus, la marque de la Requérante « DE DIETRICH » est très connue en France et dans le monde dans les milieux concernés de l'équipement chimique. Elle bénéficie donc d'une protection élargie. Le nom de domaine reproduisant l'intégralité de la marque de la Requérante, ceci ne peut qu'entraîner un risque de confusion pour l'internaute d'attention moyenne.

b. Sur la preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi de la Requérante

Il ressort des vérifications effectuées sur les bases de l'INPI parmi les marques française, communautaire et internationale que le titulaire du nom de domaine litigieux n'a aucun droit de propriété intellectuelle ou autre sur le signe « DE DIETRICH » (annexe i). Il ressort également de ces vérifications, que cette société ne bénéficie d'aucun droit inscrit d'exploitation de la marque DE DIETRICH.

Elle n'a pas d'autorisation d'utiliser la marque DE DIETRICH ni même de vendre les produits de notre mandante. Il n'est pas non plus licencié de la Requérante.

En outre, le titulaire du nom de domaine « de-dietrich.fr » n'est pas connu sous le nom de domaine en question.

En effet, la société MARCARIA est une entreprise spécialisée dans l'enregistrement et la protection de marques et noms de domaines (annexe j). Ce type de société possède un intérêt à réserver pour son compte ou pour le compte de clients le plus grand nombre possible de noms de domaine et à générer du trafic sur les sites correspondants à ces noms de domaine.

S'y ajoute les éléments suivants qui démontrent la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine contesté :

La société DE DIETRICH est très connue dans les milieux concernés pour les équipements chimiques. A cet égard, nous renvoyons à notre annexe b de laquelle il ressort que la société DE DIETRICH est le leader mondial de la conception et de la fabrication d'équipements et d'accessoires en acier émaillé pour les industries chimiques et pharmaceutiques.

L'utilisation des termes « Glass Lined reactors » (réacteurs en acier émaillé), « Glass Lined Equipment » (équipement en acier émaillé), « Glass Lined Tanks » (cuves en acier émaillé), « Industrial Process Equipment » (équipements de processus industriels) , « Chemical Tanks (cuves de produits chimiques) », correspondent exactement aux produits vendus par la Requérante sous la marque DE DIETRICH. Ces termes anglais se retrouvent sur la version anglaise du site Internet de la Requérante, exactement sous les mêmes termes (annexe k).

Ces termes sont utilisés à titre mots-clés par le titulaire pour générer du trafic et n'aboutissent en aucune façon vers des liens officiels avec le site Internet de la Requérante.

Il s'y ajoute que le secteur concerné est particulièrement restreint et spécialisé, de sorte qu'il n'est pas possible de penser que la Requérante ignorait la marque DE DIETRICH.

Enfin, la redirection du nom de domaine « de-dietrich.fr » vers des pages à caractère pornographique constitue un élément plus qu'aggravant et porte clairement atteinte aux droits de la Requérante.

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît clairement que le nom de domaine litigieux a été obtenu dans le but de nuire à la réputation de la Requérante et des produits assimilés à ce nom. Ce nom de domaine a également été obtenu dans le but de profiter de la renommée de la Requérante en

créant une confusion dans l'esprit du consommateur. La réservation du nom de domaine litigieux permet en outre à son titulaire de générer du trafic et de profiter indûment de revenus sur chaque "click" opéré sur les liens commerciaux.

En conséquence, nous sollicitons de votre part le transfert forcé du nom de domaine « de-dietrich.fr » au profit de la société DE DIETRICH.

Nous précisons qu'à la connaissance de notre mandante, le nom de domaine « de-dietrich.fr » ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours.

Dans l'attente de votre décision, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de nos respectueuses salutations..».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 3 janvier 2014.

Dans sa réponse, le Titulaire n'a fourni aucune pièce.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :
[Citation complète de l'argumentation]

« Madame, Monsieur, Nous sommes les mandataires de la société Marcaria.com. L'entreprise De Dietrich est le client nous ayant sollicité l'enregistrement du domaine de-dietrich.fr le 3 mars 2010, au travers de Claude D. ([prénom.nom]@dedietrich.com). Le domaine a été enregistré pour notre client et n'a jamais été retiré de son contrôle, cependant il semblerait que notre client ait oublié avoir enregistré le domaine auprès de Marcaria.com. Nous avons contacté notre client afin de voir avec lui l'option de changer les données d'enregistrement du domaine afin qu'elles soient à sa convenance et que n'apparaissent plus les données de Marcaria.com mais celles de De Dietrich. Dans l'attente de votre décision, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de nos respectueuses salutations.»

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 Requérant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <de-dietrich.fr> était quasi-identique :

- À la dénomination sociale du Requérant, la société DE DIETRICH immatriculée le 29 janvier 2001 sous le numéro 344 344 908 au R.C.S. de Strasbourg ;
- À la marque communautaire « DE DIETRICH », en vigueur en France, enregistrée par le Requérant sous le numéro 1729573 le 28 juin 2000 ;
- Aux noms de domaine enregistrés par le Requérant à savoir :
 - o <dedietrich.asia> le 13 mars 2008,
 - o <dedietrich.us> et <de-dietrich.us> le 18 mars 2013.

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

ii. L'accord du Titulaire

Le Collège a constaté que le Titulaire en indiquant « L'entreprise De Dietrich est le client nous ayant sollicité l'enregistrement du domaine de-dietrich.fr (...). Le domaine a été enregistré pour notre client (...) Nous avons contacté notre client afin de voir avec lui l'option de changer les données d'enregistrement du domaine afin qu'elles soient à sa convenance et que n'apparaissent plus les données de Marcaria.com mais celles de De Dietrich » avait donné son accord pour la transmission du nom de domaine <de-dietrich.fr> au Requéranant.

V. Décision

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

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 13 janvier 2014

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

