



DÉCISION DE L'AFNIC

casqueairohfrance.fr

Demande EXPERT 2018-00270

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant: Locatelli S.p.A. de Almenno San Bartolomeo, Italie, représenté par Maître G., France.

Le Titulaire du nom de domaine: Monsieur A., de Kumhausen, Allemagne.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige: <casqueairohfrance.fr>.

Date d'enregistrement du nom de domaine: 30 mars 2017 soit postérieurement au 1er juillet 2011.

Date d'expiration du nom de domaine: 30 mars 2019.

Bureau d'enregistrement: InterNetX GmbH.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Association française pour le nommage en Internet (ci-après l'Afnic) a été reçue le 23 avril 2018 par le biais du service en ligne PARL EXPERT.

Conformément au règlement PARL EXPERT (ci-après le Règlement) le Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après le Centre) et l'Afnic ont 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 enregistré.
- 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 30 avril 2018.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse par le biais du service en ligne PARL EXPERT.

Le 28 mai 2018, le Centre a nommé Isabelle Leroux (ci-après l'Expert) qui a accepté ce dossier et envoyé sa Déclaration d'acceptation et déclaration d'impartialité et d'indépendance conformément à l'article (II)(vi)(a) du Règlement.

L'Afnic vient statuer sur la décision rendue par l'Expert le 07 juin 2018.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement du nom de domaine <casqueairohfrance.fr> par le Titulaire est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité », et 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 site web du Requérant
- Notice relative à la marque de l'Union Européenne AIROH
- Liste des noms de domaines du Requérant et extrait Whols des noms de domaine <airoh.fr>, <airoh.com>, et <airohelmets.com>
- Extrait du Whols relatif au nom de domaine litigieux
- Décision Syreli FR-2012-00028, <porno chic.fr>
- Décision *SFN Media SARL contre Franck Benalloul / Ovi Presse*, Litige OMPI No. D2014-1911
- Tableau des ventes en France des revendeurs du Requérant
- Capture d'écran du site web litigieux

Dans sa demande, le Requérant indique que :

« 1) Intérêt à agir du requérant

Locatelli S.p.A est une société italienne fondée en 1986 qui fabrique et commercialise des casques de protection de moto sous la marque Airoh. La marque s'est positionnée très rapidement parmi les leaders du secteur à la fois au niveau national et international, et son excellence se traduit notamment par les 83 titres mondiaux conquis dans toutes les disciplines motorisées et motocycles. Ses produits comprennent également des écrans de casques, des tapis en caoutchouc ainsi que divers produits dérivés (sacs, badges, t-shirts, casquettes ...) qui sont proposés à travers un réseau de revendeurs lui permettant d'être présent dans 60 pays à travers le monde (Annexe 1).

Dans le cadre de la surveillance de sa marque, le Requérant a eu connaissance de l'enregistrement et de l'usage du nom de domaine litigieux.

Le Requérant, la société Locatelli, est également et notamment titulaire de la marque suivante portant sur la dénomination Airoh (Annexe 2):

- *Marque de l'Union européenne AIROH n° 10542991 enregistrée le 5 janvier 2012 en classes 9, 18 et 25.*

Le Requéran est aussi titulaire des noms de domaine <airoh.fr>, <airoh.com> et <airohelmets.com> (Annexe 3).

Les droits du requérant sont donc antérieurs au nom de domaine litigieux enregistré en 2017 (Annexe 4). Le requérant dispose donc d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux et est fondé à en demander sa transmission.

2) Le nom de domaine litigieux est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle du requérant

Le nom litigieux reproduit la marque AIROH du Requéran à l'identique, associée aux termes « casque » et « france ». La composition du nom de domaine accroît le risque de confusion car il conduit les internautes à penser qu'il appartient au Requéran et que celui-ci l'exploite pour vendre des casques de moto sous la marque AIROH sur le territoire français.

De nombreuses décisions ont constaté que l'incorporation d'une marque reproduite à l'identique au sein d'un nom de domaine est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec la marque du requérant (Annexe 5).

Aussi, les termes « casque » et « france » adjoints au nom de domaine litigieux sont descriptifs des caractéristiques des produits vendus sous la marque AIROH à savoir des casques de moto, commercialisés en France. Ainsi, ils n'ont que peu d'incidence dans l'appréciation de la similarité entre le nom et la marque dans la mesure où de tels termes ne suffisent généralement pas à exclure le risque de confusion induit par la reprise de la marque à l'identique.

En outre, il ressort qu'il faut en premier lieu que la marque soit reconnaissable comme telle au sein du domaine litigieux – ce qui est bien le cas ici puisque le terme « casque » fait directement référence aux produits commercialisés par le Requéran sous la marque AIROH à savoir des casques de protection de moto. Le terme « france » est un terme géographique qui décrit le lieu où sont commercialisés les produits, correspondant à l'extension géographique « .fr » du nom de domaine. Ainsi, l'addition de ces termes descriptifs n'est pas de nature à écarter le risque de confusion. Au contraire, le risque de confusion est accru dans le cas présent.

Enfin, l'extension géographique « .fr » ne suffit pas à différencier le nom litigieux de la marque AIROH du Requéran. En effet, il a été reconnu que l'extension « .fr » d'un nom de domaine n'est pas un élément distinctif à prendre en considération lors de l'évaluation du risque de confusion entre la marque et le nom litigieux dans la mesure où il s'agit d'un élément technique nécessaire pour l'enregistrement du nom (Annexe 6).

Pour toutes les raisons citées ci-dessus, il est établi que le nom de domaine est semblable, au point de prêter confusion, et porte atteinte à la marque AIROH sur laquelle le Requéran a des droits.

3) Le titulaire du nom de domaine litigieux ne justifie pas d'un intérêt légitime

Le nom de domaine en litige propose la vente en ligne de différents modèles de casques de moto de la marque AIROH, faisant croire au consommateur que le Défendeur est un revendeur agréé par le Requéran.

Or, le Défendeur n'est ni affilié au Requéran, ni autorisé par celui-ci à enregistrer ou à utiliser la marque AIROH ou encore à demander l'enregistrement du nom de domaine incorporant cette marque.

Le Défendeur ne fait pas partie du réseau de revendeurs du requérant et n'est donc pas autorisé par celui-ci à commercialiser des produits sous la marque AIROH (Annexe 7).

De plus, il n'y a aucune information disponible concernant le Défendeur sur le site en question. En effet, aucune mention légale relative à la société proposant ces produits à la vente n'est indiquée sur le site, notamment sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de l'établissement ou du siège social, le montant du capital social (Annexe 8).

Il s'agit pourtant d'une obligation légale dont le manquement peut être sanctionné jusqu'à un an d'emprisonnement, 75 000 € d'amende pour les personnes physiques et 375 000 € pour les personnes morales (article L131-4 du Code de la consommation). Tout porte donc à croire qu'il s'agit d'un site frauduleux.

En outre, l'enregistrement de la marque du Requêteur précède largement l'enregistrement du nom de domaine en cause (Annexes 2 et 4). Le Défendeur ne peut donc avoir de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

Le nom de domaine litigieux reprend à l'identique la marque AIROH du Requêteur, très largement connue dans le secteur des motocycles. Ainsi, le Défendeur ne peut raisonnablement prétendre qu'il avait l'intention de développer une activité légitime sans autorisation de la part du Requêteur.

Pour les raisons citées ci-dessus, il est sans aucun doute établi que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime à l'égard du nom de domaine en litige.

4) Le titulaire du nom de domaine litigieux agit de mauvaise foi

Il apparaît évident qu'au moment où le Défendeur a enregistré le nom de domaine en litige, il savait que le Requêteur était titulaire de la marque AIROH.

Il semble ainsi impossible que le Défendeur ait pu ignorer l'existence du Requêteur et de sa marque AIROH au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux surtout en l'associant au terme « casque » qui désigne très exactement les produits fabriqués et commercialisés par le Requêteur sous cette marque. De plus, le site en question propose à la vente exactement les mêmes produits, à savoir des casques de protection de moto sous la marque AIROH.

Or, la mauvaise foi peut se caractériser par le fait, pour le Défendeur, d'obtenir un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un droit reconnu sur ce nom en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

Les casques AIROH proposés à la vente sur le site sont d'ailleurs présentés sous leur forme authentique, les photos des différents modèles ayant été prises sur le site officiel du Requêteur, ce qui renforce la confusion dans l'esprit du consommateur (Annexe 1 et 8). En effet, ceci laisse à penser que le Défendeur est un revendeur autorisé par le Requêteur à commercialiser en France des casques de moto sous la marque AIROH.

Tout porte à donc croire que le site en question est frauduleux. En plus de l'absence de mentions légales informant le consommateur sur l'identité du vendeur, certains onglets du site sont rédigés en anglais (confidentialité, livraisons & retours, le panier en haut à droite) contrairement à l'ensemble du site qui est rédigé en français (Annexe 8).

En outre, les différentes ventes proposées sur le site semblent être de fausses offres promotionnelles compte tenu des prix pratiqués très avantageux pour le consommateur (remises de 60% sur tous les modèles de casques). Le but est très certainement d'attirer les consommateurs avec des prix très attractifs afin qu'ils commandent et payent en ligne pour des casques qu'ils ne recevront très probablement jamais. Les produits vendus peuvent également correspondre à des produits contrefaisants.

Tous les éléments mentionnés ci-dessus confirment la mauvaise foi du Titulaire, le but étant de profiter de la renommée du Requêteur, titulaire de la marque AIROH, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Défendeur qui ne dispose d'aucun droit ou intérêt sur le nom de domaine en cause et en l'absence de licence ou d'autorisation de la part du Requérant (Annexe 7), ne peut prétendre qu'il comptait utiliser le nom de domaine litigieux, en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services. Aucun usage de bonne foi du nom de domaine n'apparaît possible. Un tel usage est d'ailleurs susceptible de créer pour les internautes un risque de confusion ou d'association avec le Requérant.

Ainsi, il en découle que le Défendeur ne pouvait ignorer l'existence du Requérant de sorte que l'enregistrement du nom de domaine litigieux, similaire à la marque antérieure du Requérant ne peut être fortuit. La connaissance de la marque au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux ainsi que la vente sur celui-ci de produits de la marque AIROH, dont le Requérant est titulaire et sans aucune autorisation de sa part, sont des indices de la mauvaise foi du Défendeur.

En outre, la détention du nom de domaine litigieux par le Défendeur prive le Requérant de la possibilité de déposer un tel nom de domaine reprenant sa marque, ce qui ne peut être considéré comme un usage de bonne foi.

En conséquence, compte tenu de ce qui précède, il est établi que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine de mauvaise foi.

Au vu de ce qui précède, le Requérant dispose bien d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine <casqueairohfrance.fr>, ce dernier portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant. Le Titulaire ne justifie d'aucun intérêt légitime et est de mauvaise foi.

Le Requérant demande donc la transmission du nom de domaine. »

ii. Le Titulaire

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse par le biais du service en ligne PARL EXPERT.

IV. Analyse

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 Règlement,
Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

L'Expert a évalué :

i. L'intérêt à agir du Requérant

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

- Le Requérant est titulaire de la marque verbale de l'Union européenne AIROH enregistrée sous le n° 10542991, déposée le 5 janvier 2012 et enregistrée le 2 juin 2012 en classes 9, 18 et 25 (ci-après la « Marque ») (Annexe 2);
- Le Requérant est titulaire du nom de domaine <airoh.fr> enregistré le 29 janvier 2014 et renouvelé depuis (Annexe 1).

L'Expert a considéré que, au vu du nom de domaine litigieux <casqueairohfrance.fr>, le

Requérant avait un intérêt à agir.

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

▪ Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Requérant allègue une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle telle que prévue par l'article L45-2-2° du CPCE.

L'Expert a constaté que le nom de domaine <casqueairohfrance.fr> est similaire à la marque verbale de l'Union européenne AIROH n° 10542991 enregistrée le 2 juin 2012. En effet, le nom de domaine litigieux est composé, d'une part, du terme « AIROH » qui constitue une reprise intégrale de la Marque et, d'autre part, du terme « France », pays dans lequel les produits du Requérant sont commercialisés et où est protégée la Marque.

Par ailleurs, l'insertion du terme « casque », qui fait directement référence aux produits commercialisés par le Requérant ne fait qu'accentuer le risque de confusion entre la Marque et le nom de domaine litigieux.

L'Expert a donc considéré que le nom de domaine <casqueairohfrance.fr> était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

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

L'Expert a constaté que :

- Le Requérant est titulaire d'une Marque dont l'enregistrement (le 2 juin 2012) est antérieur à l'enregistrement du nom de domaine litigieux (le 30 mars 2017);
- Les produits proposés à la vente sur le site vers lequel renvoie le nom de domaine litigieux <casqueairohfrance.fr> sont des casques de moto revêtus de la Marque du Requérant;
- Selon le Requérant, le Titulaire n'est ni affilié au Requérant, ni autorisé par celui-ci à exploiter la Marque;
- Le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <casqueairohfrance.fr> ne comprend aucune des mentions légales obligatoires (identité du titulaire du site web, adresse, capital social, etc.) et ne permet donc pas d'identifier son éditeur.

L'Expert a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine <casqueairohfrance.fr> avec intention de tromper le consommateur et avait enregistré le nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

L'Expert a donc conclu que le Requérant avait 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 <casqueairohfrance.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

L'Afnic statue sur la décision de l'Expert d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <casqueairohfrance.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.

À Montigny le Bretonneux, le 11 juin 2018 ;

Pierre BONIS
Directeur Général de l'Afnic

