

PARL EXPERT



DÉCISION DE L'AFNIC

vorwerksemco.fr

Demande n° EXPERT-2022-01007

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société Vorwerk International AG, représentée par Hogan Lovells LLP

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur L.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : vorwerksemco.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 22 novembre 2021 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 22 novembre 2022

Bureau d'enregistrement : HOSTING CONCEPTS B.V.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 17 mars 2022 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'OMPI (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 1^{er} 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 mars 2022.

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

Le 25 avril 2022, le Centre a nommé Nathalie DREYFUS (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.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- **Pouvoir de représentation**
- **Annexe 1** Copie des données WHOIS relatives au Nom de Domaine.
- **Annexe 2** Extrait du registre du commerce du canton de Schwyz de la société Vorwerk International AG et traduction certifiée de cet extrait établie par un traducteur assermenté.
- **Annexe 3** Captures d'écran du site internet officiel du Groupe Vorwerk à destination des consommateurs français.
- **Annexe 4** Informations relatives au Requérent, y compris une sélection des pages de son rapport annuel de 2020, et des articles de presse sur l'appareil Thermomix du Requérent le cas échéant avec une traduction certifiée établie par un traducteur assermenté.
- **Annexe 5** Un extrait Kbis de la société Vorwerk Semco SAS.
- **Annexe 6** Copies des données WHOIS relatives à certains noms de domaine incorporant la marque VORWERK du Requérent.
- **Annexe 7** Captures d'écran des pages de réseaux sociaux du Requérent.
- **Annexe 8** Captures d'écran du site internet précédemment associé au Nom de Domaine.
- **Annexe 9** Extraits d'alertes signalant le Nom de Domaine comme étant frauduleux.
- **Annexe 10** Capture d'écran du site internet inactif actuellement associé au Nom de Domaine.
- **Annexe 11** Copie des données WHOIS relatives aux noms de domaine détenus par le Requérent et les membres du Groupe Vorwerk.
- **Annexe 12** Copie des certificats d'enregistrement des marques détenues par le Requérent et une traduction certifiée de ces certificats d'enregistrement établie par un traducteur assermenté.
- **Annexe 13** Copie de la décision PARL EXPERT 2019-00502 relative au nom de domaine <1xbet.fr>.
- **Annexe 14** Copie de la décision SYRELI FR-2020-02110 relative au nom de domaine <secure-creditagricole.fr>.
- **Annexe 15** Copie de la décision PARL EXPERT 2020-00774 relative au nom de domaine <facebookpay.fr>.
- **Annexe 16** Copie de la décision SYRELI FR-2020-02186 relative au nom de domaine <securepay-lib.fr>.

Dans sa demande, le Requérent indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« 1. Informations générales [...]

2. Coordonnées du Titulaire du nom de domaine [...]

3. Nom de Domaine et bureau d'enregistrement [...]

4. Moyens de faits et de droit

4.1 La Requérente, Vorwerk International AG (ci-après « Vorwerk ») est une société de droit suisse constituée en 1970 et également une filiale de la société Vorwerk SE & Co. KG. Vorwerk SE & Co. KG, la société mère de la Requérente a été fondée à Wuppertal, en Allemagne, en 1883.

Un extrait du registre du commerce du canton de Schwyz de la société Vorwerk International AG et une traduction certifiée de cet extrait établie par un traducteur assermenté sont joints en Annexe 2.

À l'origine une fabrique de tapis, Vorwerk SE & Co. KG est aujourd'hui un groupe international d'entreprises (ci-après le « Groupe Vorwerk ») qui possède un portefeuille diversifié de produits et de services, notamment des appareils ménagers haut de gamme tels que des appareils de cuisine et des aspirateurs, ainsi que des services de financement.

4.2. Le Groupe Vorwerk est présent dans plus de 80 pays en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et du Sud, ainsi qu'en Australie et en Afrique, soit par l'intermédiaire de ses filiales, soit par celui de ses partenaires commerciaux (également appelés « distributeurs »), et emploie plus de 600 000 personnes dans le monde.

4.3. Le site Internet officiel du Groupe Vorwerk à destination des consommateurs français est disponible sur www.vorwerk.fr.

Des captures d'écran du site internet officiel du Groupe Vorwerk à destination des consommateurs français sont jointes en Annexe 3.

4.4. La gamme d'appareils de cuisine de la Requérente comprend l'appareil Thermomix de la Requérente. Le Thermomix est un appareil de cuisine multifonctionnel qui réunit plus de 20 appareils de cuisine en un seul appareil. Il permet notamment de peser, mélanger, hacher, broyer, pétrir, mixer, cuire à la vapeur, fouetter, remuer, émulsionner et dispose d'un système de contrôle de la température. L'idée de l'appareil Thermomix trouve son origine en France, lorsqu'en 1970, le PDG de Vorwerk France de l'époque suggère de concevoir un appareil capable de mélanger et de cuire en même temps. Peu de temps après, en 1971, le Thermomix VM 2000 originel est lancé sur le marché, d'abord en France, puis en Espagne et en Italie. Depuis lors, Vorwerk n'a cessé d'améliorer et de développer de nouveaux modèles de Thermomix, le dernier en date étant le Thermomix TM6, sorti en 2019.

4.5. Les produits Thermomix de la Requérente ont acquis une notoriété considérable à travers le monde. En 2020, le chiffre d'affaires du Groupe Vorwerk a atteint 3,2 milliards d'euros, dont 1,58 milliard d'euros de recettes provenant de la division Vorwerk Thermomix, soit environ 50 % du volume total des ventes. La renommée et la popularité du Thermomix TM6 ont été largement relayées par la presse. Voir par exemple, l'article de Les Numériques sur le Thermomix TM6 intitulé « Test Vorwerk Thermomix TM6 : le retour du roi », l'article du magazine Entreprendre « Thermomix : le robot cuisine s'exporte dans le monde entier » et un article du Parisien intitulé « Thermomix, une histoire française ».

Des informations relatives à la Requérente, y compris une sélection des pages de son rapport annuel de 2020 (Disponible en son intégralité en version anglaise à l'adresse https://annual-reports.vorwerk.com/fileadmin/PDF_2020/Vorwerk-Annual-Report-2020.pdf), et des articles de presse sur l'appareil Thermomix de la Requérente, le cas échéant avec une traduction certifiée établie par un traducteur assermenté, sont fournies en Annexe 4.

4.6. La société Vorwerk Semco SAS (ci-après « Vorwerk Semco »), membre du Groupe Vorwerk, est située à Cloyes sur Le Loir, en France. Vorwerk Semco joue un rôle clé en tant que site principal de production des appareils Thermomix pour le marché européen et non européen – avec une production s'élevant actuellement à plus de 7 000 appareils par jour. L'usine Vorwerk Semco de Cloyes-sur-le-Loir ne vend pas de produits Thermomix aux particuliers, ni dans des magasins physiques, ni sur Internet. Les ventes de produits Vorwerk, y compris de son appareil Thermomix, se font exclusivement par les magasins officiels de Vorwerk, par une vente directe réalisée par l'intermédiaire des représentants ou par le biais de ses principaux sites web accessibles

à l'adresse <https://www.vorwerk.com/>.

Un extrait Kbis de la société Vorwerk Semco SAS est joint en Annexe 5.

4.7. Reflétant la portée mondiale de son activité, la Requérante (soit elle-même, soit par l'intermédiaire de membres du Groupe Vorwerk), est titulaire d'un certain nombre de noms de domaine incorporant la marque VORWERK de la Requérante, y compris <vorwerk.com> (enregistré en 1998), ainsi que de nombreux noms de domaine sous diverses extensions nationales et régionales.

Des copies des données Whols relatives à certains noms de domaine incorporant la marque VORWERK de la Requérante sont fournies en Annexe 6.

4.8. La Requérante a également réalisé des investissements substantiels pour développer une forte présence en ligne en étant active sur les réseaux sociaux. Par exemple, la page Facebook officielle de la Requérante pour Thermomix à destination de ses clients français compte plus de 491 000 « j'aime », tandis que la chaîne YouTube de la Requérante compte quelques 42 900 abonnés. Une sélection de certaines pages de réseaux sociaux de la Requérante sont disponibles aux adresses URL suivantes :

<https://fr-fr.facebook.com/ThermomixFranceOfficiel/>

<https://www.instagram.com/thermomixfr/>

<https://www.youtube.com/channel/UCoybBoHZcS6TORsEwJ79WWQ/featured>

<https://www.pinterest.fr/thermomixfrance/?eq=thermomix%20france&etslf=4339>

Des captures d'écran des pages de réseaux sociaux de la Requérante énumérées ci-dessus sont jointes en Annexe 7.

Le Nom de Domaine, le site internet associé et le Titulaire du Nom de Domaine

4.9. Le Nom de Domaine a été enregistré auprès du bureau d'enregistrement Hosting Concepts B.V. d/b/a Registrar.eu par Monsieur L. le 22 novembre 2021.

4.10. Le 14 décembre 2021, le Nom de Domaine renvoyait vers un site internet prétendant être exploité par une société nommée « Vorwerk Semco », et prétendant vendre les appareils de cuisine Thermomix TM6 de la Requérante. En outre, le site internet précédemment associé au Nom de Domaine indiquait que l'entreprise recrutait de nouveaux employés.

Des captures d'écran du site internet précédemment associé au Nom de Domaine sont jointes en Annexe 8.

Le Nom de Domaine a été signalé comme frauduleux sur un site Web d'alerte aux escroqueries, disponible à l'adresse <https://www.signal-arnaques.com/scam/view/423207>.

Des extraits d'alertes signalant le Nom de Domaine comme étant frauduleux sont joints en Annexe 9.

Suite à une demande de suspension formulée par les conseils de la Requérante auprès du bureau d'enregistrement du Nom de Domaine, celui-ci renvoie désormais vers un site internet inactif.

Une capture d'écran du site internet inactif actuellement associé au Nom de Domaine est jointe en Annexe 10.

4.11. Au vu de l'enregistrement abusif du Nom de Domaine, la Requérante se voit contrainte d'introduire la présente plainte PARL EXPERT (ci-après la « Plainte ») auprès de l'Afnic et estime être fondée à demander le transfert du Nom de Domaine sur les fondements développés ci-dessous.

B. La Plainte est fondée sur les motifs suivants :

4.12. En vertu de l'article L. 45-2 du Code des Postes et Communications électroniques (ci-après le « CPCE »):

« [...] l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :

1° Susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;

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 ;

3° Identique ou apparenté à celui de la République française, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi. »

(i) Intérêt à agir de la Requérente

4.13. Conformément à l'article L. 45-6 alinéa 1 du CPCE, « [t]oute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L. 45-2. »

4.14. La Requérente estime que l'enregistrement du Nom de Domaine par le Titulaire porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle aux termes de l'article L. 45-2, 2° du CPCE et demande par conséquent le transfert du Nom de Domaine au profit de la Requérente conformément à l'article L. 45-6 du CPCE.

4.15. D'après le document compilant la jurisprudence PARL commentée, « Tendances PARL », « le Requérent dispose d'un intérêt à agir notamment si :

1. Il détient un nom de domaine identique, quasi-identique ou similaire sous une autre extension au nom de domaine litigieux ;

2. Il détient un nom de domaine quasi identique ou similaire sous la même extension que le nom de domaine litigieux ;

3. Il détient une marque une dénomination sociale, un nom patronymique ou pseudonymique, un titre de propriété (oeuvre, brevet, dessin et modèle etc.) similaire, identique ou quasi-identique au nom de domaine litigieux. »

4.16. La Requérente ou les différents membres du Groupe Vorwerk sont titulaires de nombreux noms de domaine incorporant les marques VORWERK et SEMCO et notamment, <vorwerk.com>, <vorwerk-semco.com> ainsi que de nombreuses extensions nationales et régionales telles que <vorwerk.fr> et <vorwerk-semco.fr> (France), <vorwerk.be> (Belgique) ou <vorwerk.us> (Etats-Unis). Ces noms de domaine bénéficient par conséquent d'une protection contre toute violation via l'enregistrement ou l'utilisation de signes distinctifs reproduisant ou imitant les termes « VORWERK » et « SEMCO ».

Une copie des données WHOIS relatives à ces noms de domaine est fournie en Annexe 11.

4.17. Le nom de domaine <vorwerk-semco.fr> susmentionné a été enregistré le 27 juillet 1999 par Vorwerk Semco, membre du Groupe Vorwerk dont fait partie la Requérente ; il est similaire au Nom de Domaine sous la même extension que celui-ci. De même, Vorwerk Semco a enregistré le 28 juillet 1999 le nom de domaine <vorwerk-semco.com>, lequel est similaire au Nom de Domaine sous une autre extension.

4.18. La Requérente est titulaire de nombreuses marques VORWERK, SEMCO, THERMOMIX et TM6 enregistrées dans de nombreux pays, y compris en France, dont notamment les marques suivantes :

– La marque américaine n°1418848, VORWERK , enregistrée le 2 décembre 1986;

– La marque internationale n°637267, VORWERK, enregistrée le 11 janvier 1995;

- La marque de l'Union européenne n°002212678, VORWERK, enregistrée le 5 août 2002;
- La marque internationale n°544042, SEMCO, enregistrée le 16 août 1989;
- La marque française n°1461124, THERMOMIX, enregistrée le 20 avril 1988;
- La marque internationale n°1188472, THERMOMIX, enregistrée le 6 septembre 2013;
- La marque internationale n°1481594, TM6, enregistrée le 15 mars 2019.

Une copie des certificats d'enregistrement de ces marques et le cas échéant une traduction certifiée de ces certificats d'enregistrement établie par un traducteur assermenté sont jointes en Annexe 12.

4.19. Les marques VORWERK et SEMCO sont quasi-identiques au Nom de Domaine.

4.20. Le terme « VORWERK » est également inclus dans la dénomination sociale de la Requérente (voir Annexe 2).

4.21. La Requérente remplit les trois conditions mentionnées dans le document intitulé « Tendances PARL », justifiant son intérêt à agir conformément à l'article L. 45-6 du CPCE, et est donc fondé à déposer la présente demande.

(ii) Eligibilité de la Requérente

4.22. La Requérente est située en Suisse et est par conséquent éligible à la charte de nommage du .fr, conformément à son article 5.1 §89 qui dispose :

« Peuvent demander l'enregistrement ou le renouvellement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau, toutes personnes physiques résidant et toutes personnes morales ayant leur siège ou établissement principal :

1. sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union Européenne ;
2. sur le territoire des pays suivants : Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse. »

(iii) Atteinte aux dispositions de l'article L. 45-2 du Code des Communications électroniques

a. Atteinte aux droits invoqués par la Requérente

4.23. La Requérente soutient que le Nom de Domaine est susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle conformément à l'article L. 45-2-2° du CPCE.

4.24. Ainsi que détaillé ci-dessus, la Requérente est propriétaire de marques protégées en France sous les termes « VORWERK » et « SEMCO » antérieures à la date d'enregistrement du Nom de Domaine. Elle est également titulaire du nom de domaine <vorwerk.fr> et Vorwerk Semco, membre du Groupe Vorwerk dont fait partie la Requérente, est titulaire du nom de domaine <vorwerk-semco.fr>.

4.25. La Requérente soutient que le Nom de Domaine est quasi-identique à ses marques VORWERK et SEMCO. En effet, le Nom de Domaine reproduit intégralement les marques VORWERK et

SEMCO dans leur intégralité sous l'extension nationale de premier niveau pour la France « .fr ». De plus, il est quasi-identique au nom de domaine <vorwerk-semco.fr> détenu par un membre du Groupe Vorwerk sous la même extension.

4.26. Ainsi, la Requérente a démontré ci-dessus être titulaire de droits antérieurs au Nom de Domaine s'agissant des termes « VORWERK » et « SEMCO ».

4.27. Dans la mesure où le Nom de Domaine est identique aux marques de la Requérente, le risque de confusion ne peut qu'être renforcé dans l'esprit des internautes qui s'imagineront accéder au site officiel de la Requérente.

4.28. Enfin, il est admis que l'adjonction de l'extension nationale de premier niveau pour la France « .fr » est impuissante à écarter le risque de confusion entre le Nom de Domaine et le marques de la Requérente.

4.29. La Requérente soutient ainsi que le Nom de Domaine est susceptible de porter

atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante conformément à l'article L. 45-2-2° du CPCE.

b. Absence d'intérêt légitime et mauvaise foi du Titulaire du Nom de Domaine

• Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

4.30. Selon l'article R. 20-44-46 du CPCE, et notamment pour l'application de l'article L. 45-2 du CPCE, l'existence d'un intérêt légitime peut être caractérisée par « le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

- d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;
- d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;
- de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit. »

4.31. La Requérante déclare qu'aucune de ces conditions n'est remplie, tel que détaillé ci-après.

4.32. Le Titulaire ne semble pas être en mesure de faire la preuve d'aucun droit ou intérêt légitime de quelque nature que ce soit sur les termes « VORWERK » et « SEMCO ».

4.33. Le Titulaire n'a, jusqu'à présent, ni utilisé le Nom de Domaine, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage de celui-ci en relation avec une offre légitime de biens ou de services. Ainsi que décrit ci-dessus, le Nom de Domaine était précédemment utilisé pour renvoyer vers un site prétendant être celui de Vorwerk Semco et prétendant vendre des appareils Thermomix TM6. Comme indiqué ci-dessus, les ventes d'appareils Thermomix se font exclusivement par les magasins officiels de Vorwerk, par une vente directe réalisée par l'intermédiaire des représentants ou via les sites internet principaux de la Requérante, de sorte que Vorwerk Semco ne peut vendre aucun de ces appareils, ni dans un magasin physique ni en ligne. Dès lors, l'utilisation des marques VORWERK et SEMCO de la Requérante dans le Nom de Domaine aux fins de renvoi vers un site manifestement frauduleux prétendant être associé à la Requérante ne peut pas être de nature à justifier un intérêt légitime du Titulaire vis-à-vis du Nom de Domaine.

4.34. La Requérante déclare que le Titulaire n'est ni affilié à la Requérante, ni autorisé par la Requérante à enregistrer ou à utiliser les marques VORWERK et SEMCO ou encore à demander l'enregistrement d'un nom de domaine incorporant ces marques ou une version quasi-identique du nom de domaine de sa société soeur, <vorwerk-semco.fr> sous la même extension.

4.35. Le Titulaire n'est pas connu sous le Nom de Domaine ni sous aucun nom apparenté.

4.36. Enfin, le Titulaire ne peut prétendre qu'il a fait une utilisation non-commerciale du Nom de Domaine ou d'un nom lié dans la mesure où le Nom de Domaine dirigeait vers un site internet commercial prétendant appartenir au Groupe Vorwerk. A cet égard, voir la décision Navasard Limited contre M. B., décision PARL EXPERT 2019-00502 (<1xbet.fr>) :

« Les services proposés sur le site du Titulaire vers lequel renvoie le nom de domaine litigieux sont relatifs à des paris sportifs. En outre, la marque semi-figurative du Requérant est reproduite sur ce site. Par voie de conséquence le nom de domaine litigieux étant exploité en relation avec une activité concurrençant celle du Requérant, l'usage dudit nom de domaine litigieux est susceptible de tromper le consommateur

quant à l'origine économique des services ainsi proposés ; - En outre, le risque de tromper le consommateur apparaît renforcé par le fait qu'il est indiqué sur le site « Affiliés 1xbet », alors que, selon le Requêteur, le Titulaire n'est ni affilié au Requêteur, ni autorisé par celui-ci à exploiter la Marque. » Une copie de cette décision est jointe en Annexe 13.

4.37. Par ailleurs, l'absence d'intérêt légitime du Titulaire est également caractérisée par le fait que le site vers lequel dirige le Nom de Domaine prétend recruter de nouveaux employés. En effet, le Collège SYRELI a précédemment reconnu que l'utilisation d'un nom de domaine par un titulaire afin de s'adonner à des activités de hameçonnage caractérisait l'absence d'intérêt légitime dudit titulaire. A cet égard, voir la décision SYRELI FR-2020-02110, Crédit Agricole SA contre Mme H. (<secure-creditagricole.fr>) :

« Sur le site web vers lequel renvoie son nom de domaine <credit-agricole.fr>, le Requêteur permet à ses clients d'être informés des produits et services et de gérer leurs comptes bancaires en ligne ;

- La page spécifique « ACCEDER A MES COMPTES » du site web du Requêteur est dédiée à l'accès à l'espace client sécurisé depuis lequel les internautes clients du Requêteur peuvent accéder à leurs comptes bancaires personnels ; [...]

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requêteur permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requêteur en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de le tromper. »

Une copie de cette décision est jointe en Annexe 14.

4.38. Au vu des éléments exposés ci-dessus, la Requêteuse soutient que le Titulaire ne peut se prévaloir d'aucun droit ni d'intérêt légitime sur le Nom de Domaine.

• Sur la mauvaise foi du Titulaire

4.39. En vertu de l'article R. 20-44-46 du CPCE, la mauvaise foi peut être caractérisée et notamment par « le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ;

[...]

- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur. »

4.40. Le terme « Vorwerk » est très distinctif et principalement associé à la Requêteuse ; il en va de même s'agissant des termes « Vorwerk Semco » dans la mesure où ces derniers sont associés à une société membre du Groupe Vorwerk.

4.41. Le Nom de Domaine renvoyait précédemment vers un site internet prétendant être exploité par une société nommée « Vorwerk Semco », et prétendant vendre les appareils de cuisine Thermomix TM6 de la Requêteuse. Ainsi, le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence, les activités et les marques de la Requêteuse, de sorte que l'enregistrement du Nom de Domaine, quasi-identique aux marques de la Requêteuse, ne peut être fortuit. La connaissance de la marque au moment de l'enregistrement du Nom de Domaine est un indice caractéristique de la mauvaise foi du Titulaire. Il est clair que le Titulaire a enregistré le Nom de Domaine en ayant connaissance des droits détenus par la Requêteuse. Enfin, l'association des termes « Vorwerk » et « Semco » fait

clairement référence à la société du même nom, membre du Groupe Vorwerk dont fait partie la Requérante. Ainsi, la composition du Nom de Domaine accroît le risque de confusion conduisant les internautes à penser que le Nom de Domaine appartient à la Requérante. Voir à ce titre la décision Facebook, Inc. contre M. K. Décision PARL EXPERT 2020-00774 (<facebookpay.fr>) :

« Le nom de domaine litigieux est constitué d'une marque notoirement connue et renvoie vers un site Internet marchand opéré par un tiers non lié au Requérant, de sorte que son exploitation permet au Titulaire de profiter indûment de la notoriété de la marque FACEBOOK. De plus, le fait que le nom de domaine litigieux contienne le terme descriptif « pay » (laissant penser qu'il dirige vers un site proposant une solution de paiement) et permette l'accès à un site Web marchand, peut laisser croire qu'il existe des liens économiques entre le Titulaire, le Requérant et l'opérateur du site marchand. » Une copie de cette décision est jointe en Annexe 15.

4.42. La mauvaise foi du Titulaire est également illustrée par le fait que le Nom de Domaine dirigeait vers un site prétendant être opéré par Vorwerk Semco pour vendre des appareils Thermomix, alors même que, comme expliqué ci-dessus, Vorwerk Semco est uniquement une usine de production des appareils Thermomix et ne participe en aucune mesure dans leur vente. Par ailleurs, la mauvaise foi du Titulaire est aussi illustrée par le fait que le Nom de Domaine a été signalé comme étant utilisé à des fins frauduleuses sur plusieurs sites d'alertes aux escroqueries (voir Annexe 9). Enfin, le fait que le site associé au Nom de Domaine prétendait recruter de nouveaux employés (voir Annexe 8) est une preuve supplémentaire de la mauvaise foi du Titulaire. En effet, le Collège SYRELI a précédemment reconnu que l'utilisation d'un nom de domaine par un titulaire à des fins de hameçonnage établissait la mauvaise foi dudit titulaire. A cet égard voir la décision SYRELI FR-2020-02186 (<securepay-lib.fr>) :

« Le nom de domaine renvoie :

Avant l'intervention du Requérant, vers des pages web utilisant l'image et l'identité graphique du Requérant imitant l'espace sécurisé du site officiel du Requérant, invitant à s'identifier et remplir des formulaires de collecte de données bancaires; cette composition du nom de domaine associée à l'imitation du site officiel avec formulaires de collecte sont des pratiques permettant le « phishing » ou hameçonnage ayant pour but de récupérer des données personnelles sur internet ;

Après l'intervention du Requérant, vers une page indiquant « 404 – Erreur. Page introuvable » ; [...]

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire 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 avec intention de le tromper.

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. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine ne respectait pas les dispositions de l'article L.45-2 du CPCE. »

Une copie de cette décision est jointe en Annexe 16.

4.43. Le fait que le Nom de Domaine dirige désormais vers un site inactif est insuffisant à prouver la bonne foi du Titulaire.

4.44. Enfin, la Requérante souligne que la mauvaise foi du Titulaire est aussi caractérisée par le fait d'avoir renseigné des données WHOIS inexactes. En effet le code postal indiqué dans les données WHOIS correspond à une commune située dans le département de la Gironde (33) lui-même situé dans la région Nouvelle-Aquitaine alors

que la région indiquée dans ces mêmes données WHOIS est celle de la Bretagne.

4.45. Le Requérant estime que le Titulaire a enregistré et utilisé le Nom de Domaine principalement aux fins de profiter de la renommée du Requérant en créant une confusion dans l'esprit du consommateur et a agi de mauvaise foi, tel que défini à l'article R. 20-44-46 du CPCE.

4.46. Au vu de ce qui précède, le Nom de Domaine est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle, le Titulaire ne justifiant pas d'un intérêt légitime et n'agissant pas de bonne foi, conformément à l'article L. 45-2-2° du CPCE.

4.47. Par conséquent, le Requérant demande à l'Expert la transmission du Nom de Domaine au profit de la Requérante.

5. Dispositions générales

5.1. Le Requérant certifie, qu'à sa connaissance, aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire au sujet du Nom de Domaine n'est en cours.

5.2. Le Requérant confirme que les frais de procédure dont il est question à l'article (I) (vi) du Règlement ont été réglés par prélèvement depuis son compte OMPI.

5.3. Le Requérant certifie que les informations contenues dans la Plainte sont, à sa connaissance, complètes et correctes. »

Le Requérant a demandé 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

L'article L.45-6 du CPCE prévoit que « Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L. 45-2. »

L'Expert relève que le Requérant a apporté la preuve de sa titularité sur les marques suivantes :

- La marque de l'Union européenne n°002212678 , enregistrée le 5 août 2002, dûment renouvelée ;
- La marque internationale, désignant la France, n°544042 SEMCO, enregistrée le 16 août 1989, dûment renouvelée ;
- La marque française n°1461124, THERMOMIX, enregistrée le 20 avril 1988, dûment renouvelée ;
- La marque internationale, désignant l'Union européenne, n°1188472, THERMOMIX, enregistrée le 6 septembre 2013 ;

- La marque internationale, désignant l'Union européenne n°1481594, TM6, enregistrée le 15 mars 2019.

L'Expert considère donc que la Requérante satisfait aux dispositions de l'article L45-6 du CPCE et justifie d'un intérêt à agir.

ii. Eligibilité de la Requérante

L'article 5.1 §89 de la charte de nommage du .fr dispose que : « *Peuvent demander l'enregistrement ou le renouvellement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau, toutes personnes physiques résidant et toutes personnes morales ayant leur siège ou établissement principal : 1. sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union Européenne ; 2. sur le territoire des pays suivants : Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse.* ».

L'Expert constate que le Requérant est situé en Suisse et a donc considéré que le Requérant est éligible à la charte de nommage du .fr.

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

Le Requérant allègue une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle telle que prévue par l'article L.45-2-2° du CPCE, à savoir :

« (...) *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* ».

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

L'Expert constate que le nom de domaine <vorwerksemco.fr>, enregistré le 22 novembre 2021 est identique aux marques VORWERK et SEMCO du Requérant.

En effet, il reproduit dans leur intégralité, et de manière identique, les deux marques antérieures de la Requérante.

Il est de jurisprudence constante que la présence du suffixe « .fr » est inopérante pour écarter le risque de confusion, car il a une fonction purement techniquement et ne peut en aucun cas contribuer à distinguer les signes en présence.

Par ailleurs, la combinaison de deux marques appartenant au Requérant au sein du même nom de domaine ne fait qu'accroître l'atteinte aux droits du Requérant.

L'Expert a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, l'Expert 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

L'article R20-44-46 du CPCE prévoit que :

« *Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2°*

et du 3° de l'article L45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

- D'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;
- D'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;
- De faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit. »

« Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L.45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ;

[...]

- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur. »

L'Expert constate au vu des arguments soulevés par le Requêteur et des pièces produites au soutien de sa demande que :

- Le Requêteur est titulaire de marques antérieures VORWERK et SEMCO, enregistrées en France et sur le territoire de l'Union européenne, dont les usages intensifs ont été établis ;
- Le Titulaire n'a pas été autorisé par le Requêteur à enregistrer le nom de domaine litigieux ;
- Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 22 novembre 2021, postérieurement aux prises de droits du Requêteur ;
- Le nom de domaine litigieux reproduit à l'identique deux des marques du Requêteur, à savoir VORWERK et SEMCO ;
- Le 14 décembre 2021, le nom de domaine litigieux renvoyait vers un site web marchand :
 - o Prétendant être exploité par «Vorwerk Semco» ;
 - o Prétendant vendre les appareils de cuisine Thermomix TM6 du Requêteur ;
 - o Reproduisant les marques du Requêteur telles que «THERMOMIX», «Worwerk» etc ;
 - o Prétendant recruter de nouveaux employés. Cette pratique visant à récupérer des données personnelles de potentiels candidats s'apparente à une pratique d'hameçonnage ;

L'enregistrement du nom de domaine quasi-identique aux marques de la Requêteur ne peut être fortuit ;

- Le nom de domaine a été signalé sur le site web « signal-arnaques » comme étant utilisé à des fins frauduleuses ;

L'Expert a considéré que les pièces fournies par le Requêteur permettaient de conclure que :

- Le Titulaire en redirigeant le nom de domaine <vorwerksemco.fr> vers un site web prétendant appartenir au groupe Vorwerk ne pouvait ignorer l'existence du Requérant et de ses droits ;
- Le Titulaire en proposant à la vente des produits couverts par les marques du Requérant faisait un usage commercial du nom de domaine et avait enregistré le nom de domaine litigieux dans le but de bénéficier de la renommée du Requérant en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

Au vu des éléments précités, 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 <vorwerksemco.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L.45-2 du CPCE.

V. Décision

L'Afnic approuve la décision de l'Expert d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <vorwerksemco.fr> au profit du Requérant, la société suisse Vorwerk International AG.

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 09 mai 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

