



DÉCISION DE L'AFNIC

luminette.fr

Demande n°FR-2013-00401

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société LUCIMED

Le Titulaire du nom de domaine : L'Entreprise CARBONNEL XAVIER ERIC ALAIN

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : luminette.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 27 décembre 2010

Date de renouvellement du nom de domaine : 27 décembre 2012 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 27 décembre 2013

Bureau d'enregistrement : GANDI

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 13 juillet 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 Requéant.
- 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 25 juillet 2013.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 15 août 2013.

Le Collège SYRELI de l'Afnic qui est composé de trois membres dont le Directeur Général de l'Afnic et de deux membres titulaires (ci-après dénommé le Collège), s'est réuni pour rendre sa décision le 26 août 2013.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéant

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

- Inscription du 24 août 2007 auprès du Tribunal de commerce de Liège en Belgique relative à la nomination de M. Emmanuel D. en tant qu'administrateur délégué au sein de la société LUCIMED enregistrée sous le n° 0873 183 112 ;
- Copie du passeport de M. Emmanuel D. ;
- Extrait intégral du 24 janvier 2013 des données de la Banque-carrefour des Entreprises relatif à la société LUCIMED immatriculée en Belgique le 8 avril 2005 sous le numéro 0873 183 112 ;
- Capture d'écran de la page d'accueil du site web vers laquelle renvoie le nom de domaine <luminette.fr> ;
- Certificat d'enregistrement de la marque internationale « LUMINETTE » en vigueur en France n° 916900 enregistrée le 2 février 2007 par le Requéant ;
- Rectification au 21 septembre 2009 de l'adresse du titulaire de la marque internationale «LUMINETTE» en vigueur en France n° 916900 ;
- Copie de la carte d'identité de M. Eric D. ;
- Procuration du 17 juin 2013 du Requéant à M. Eric D., directeur général de la société LUCIMED ;
- Documents non datés dont l'auteur n'est pas identifiable portant notamment propositions de vente du nom de domaine <luminette.fr> ;
- Capture d'écran d'un courriel envoyé par le Requéant à M. Xavier de SOLVITAL le 11 juillet 2013.

Dans sa demande, le Requéant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 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 :

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

=> Non applicable

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 ;

=> Applicable

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.

=> Non applicable

L'enregistrement du nom de domaine www.luminette.fr porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société Lucimed. En effet, Lucimed est détentrice de la marque Luminette® depuis son dépôt le 02 février 2007 à l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle (voir pièce jointe).

Concernant la deuxième partie de la phrase, nous reconnaissons que le détenteur du nom de domaine a agit de bonne foi mais il ne jouit d'aucun intérêt légitime. Nous nous expliquons:

Xavier C. est le fondateur de la société unipersonnelle Solvital, boutique en ligne de vente d'appareils de luminothérapie. Parmi les nombreux produits de la boutique, figure notamment la Luminette depuis 2007. Solvital ne jouit cependant d'aucune exclusivité et n'est d'ailleurs pas le seul à vendre la Luminette sur internet. Il vend le produit mais le seul fait de vendre un produit ne donne pas l'autorisation légitime au vendeur de reprendre la marque dans son nom de domaine.

De plus, cette absence d'intérêt légitime est renforcé par le fait qu'il n'a jamais fait aucun usage (commercial ou non) de ce nom de domaine. Parmi les arguments mentionnés par Solvital, il aurait réservé ce nom de domaine pour éviter qu'un autre vendeur de la Luminette ne s'empare du nom de domaine et le l'utilise dans un but commercial. Il est vrai qu'à l'époque Lucimed avait peu conscience des enjeux liés à la réservation des noms de domaines et avait fait le choix de porter d'avantage attention au nom de la société Lucimed plutôt qu'à la marque même. Ce fut donc une erreur de notre part de ne pas avoir réservé le nom de domaine www.luminette.fr mais cela était notre problème. Ce n'était pas une raison valable pour qu'un de nos revendeurs le fasse à notre place et n'accepte de nous le céder 3 ans plus tard que pour un prix bon et cher (10,000 euros). Nous sommes ouverts à une proposition raisonnable pour compenser les frais que Solvital a supporté depuis l'enregistrement du domaine mais le montant qu'il nous propose (voir proposition en pièce jointe) est totalement en dehors de notre fourchette acceptable. De plus, la façon dont ce montant est calculé (sur base des revenus potentiels additionnels futurs) démontre clairement la volonté d'usage commercial du nom de domaine. Nous lui avons informé (voir copie d'écran email 11/07/13) du montant maximum que nous acceptons de payer mais il n'est pas d'accord (voir proposition 2) et c'est la raison pour laquelle nous en venons à cette procédure. Autre motif invoqué: la participation de Solvital à la promotion de la Luminette en France. Il est vrai que Solvital a participé à la promotion du produit, mais tout comme le fait tout vendeur qui promeut les produits qu'il vend afin d'en tirer lui aussi profit. Les actions de promotion que Mr. C. mentionne dans sa proposition (print, événements, publicité Ad-words) sont pas ailleurs la plupart réalisés pour l'ensemble des produits qu'il vend et non spécifiquement pour la Luminette, ce qui est évidemment normal pour un vendeur multiproduits. En outre, il déclare, sans humilité aucune, que le peu de notoriété que notre produit aurait sur la France, on le doit uniquement à ses actions. C'est clairement faux vu que nous investissons également dans la promotion sur le marché français (visite médecins, Ad-words, participation congrès, relation presse, etc.).

Dans tous les cas, le seul fait de promouvoir une marque ne donne pas à son promoteur le droit légitime d'enregistrer un nom de domaine identique à la marque.»

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 15 août 2013.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni les pièces suivantes :

- Courriel du 11 juin 2013 du Requérant au Titulaire de demande d'offre de prix pour le nom de domaine <luminette.fr> ;
- Récapitulatif avec liens hypertextes des investissements de SOLVITAL pour promouvoir le produit LUMINETTE ;
- Facture de la société EVOLUTIV' adressée à la société SOLVITAL datée du 29 novembre 2007 pour des prestations vidéo ;
- Courriel du 23 mai 2013 du Directeur des partenariats de SOJASUN au Titulaire pour proposition de partenariat pendant le Tour de France entre l'équipe cycliste professionnelle SOJASUN et le produit LUMINETTE.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« LUCIMED approuve la bonne foi de SOLVITAL mais désapprouve sa légitimité. A cet égard l'article R20-44-46 du Code des postes et des communications électroniques considère que caractérise notamment l'existence d'un intérêt légitime « le fait pour le titulaire d'un nom de domaine (susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle) d'utiliser ce nom de domaine dans le cadre d'une offre de biens ou de services ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé » ce qui est le cas en l'espèce. La négociation de cession du domaine est à l'initiative de LUCIMED (pièce 1) laquelle avait bien conscience de la nécessité d'indemniser SOLVITAL sans nier son intérêt légitime. L'enregistrement depuis 3 ans du domaine sans que LUCIMED ne conteste les droits de SOLVITAL le démontre. Le prix incluait, les dépenses engagées pour l'achat, le renouvellement du domaine et le projet de visibilité de la marque LUMINETTE (pièce 2). Lucimed : - Ne peut rendre illégitime SOLVITAL pour un achoppement sur le prix - cherche à minorer le rôle et le partenariat de SOLVITAL - contraint la présente instance à statuer sur le prix proposé sans que ce soit sa compétence. Il ne s'agit pas en l'espèce d'un cas de violation manifeste du droit de propriété sur la marque LUMINETTE. SOLVITAL a agi de bonne foi et justifie d'un intérêt légitime. Le transfert du nom de domaine à LUCIMED sera refusé aussi SOLVITAL entend obtenir une indemnisation du préjudice par une action judiciaire. »

Pour information, SOLVITAL a lancé en France et commercialise depuis plus de 6 années les lunettes de luminothérapie « Luminette ». En 2010, SOVITAL a enregistré le nom de domaine « luminette.fr » avec l'accord de LUCIMED. L'enregistrement des noms de domaine pendant plus de 5 ans pour luminette.co.uk et 3 ans pour luminette.fr sans que LUCIMED ne conteste les droits de son partenaire le démontre. En outre et de toute évidence l'enregistrement du nom de domaine par SOLVITAL, effectué dans le cadre d'un partenariat commercial, a permis de protéger les intérêts de LUCIMED outre ceux du titulaire. LUCIMED reconnaît que le but poursuivi par SOLVITAL lors de l'enregistrement n'était pas de lui vendre le nom de domaine mais considère que le prix proposé pour la cession du nom de domaine est trop élevé car dépassant les coûts d'achat et de conservation du nom de domaine. Le prix proposé par SOLVITAL n'est aucunement prohibitif. La consultation des frais engagés par SOLVITAL contredit aisément cette allégation. En dépit de l'ancienneté du partenariat, LUCIMED tente de s'exonérer de ses obligations à l'égard de SOLVITAL en sollicitant le transfert du nom de domaine à son profit sans l'indemniser de ses investissements pour la visibilité de la marque Luminette. LUCIMED considère légitime la détention des domaines par SOLVITAL et ne conteste aucunement sa bonne foi mais change son jugement dès qu'il s'agit de respecter ses engagements vis-à-vis de son partenaire. »

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 Requéran

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéran, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <luminette.fr> est identique à la marque internationale « LUMINETTE » en vigueur en France enregistrée le 2 février 2007 sous le n° 916900 par le Requéran.

Le Collège a donc considéré que le Requéran 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 Requéran

Le Collège a constaté que le nom de domaine <luminette.fr> est identique à la marque internationale antérieure « LUMINETTE » en vigueur en France enregistrée le 2 février 2007 sous le n° 916900 par le Requéran.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéran, la société LUCIMED.
Conformément à l'article L.45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéran 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

Le Collège a constaté qu'il ne peut pas se prononcer sur la question de l'intérêt légitime du Titulaire faute d'élément sur ce point.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Au vu des pièces apportées par les Parties, le Collège a constaté que :

- Le Requéran reconnaît que :
 - o Le Titulaire du nom de domaine <luminette.fr> a agi de bonne foi,
 - o Qu'il a enregistré le nom de domaine <luminette.fr> pour préserver ses droits sur la marque internationale « LUMINETTE »,
 - o Que le nom de domaine n'est pas utilisé par le Titulaire dans le cadre d'une offre de biens et de services ;
- Le Requéran et le Titulaire sont d'accord sur un transfert du nom de domaine <luminette.fr> au bénéfice du Requéran mais sont en désaccord sur les modalités.

Le Collège a donc conclu que le Requéran 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 <luminette.fr> respectait les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé de refuser la demande de transmission du nom de domaine <luminette.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 26 août 2013

Membres du Collège :

Mathieu WEILL
Isabel TOUTAUD
Loïc DAMILAVILLE

Rapporteur :

Nathalie BOULVARD