



DÉCISION DE L'AFNIC

electrabike.fr

Demande n° FR-2016-01244

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société TREK BICYCLE CORPORATION

Le Titulaire du nom de domaine : M. Joachim V.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : electrabike.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 04 septembre 2015 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 10 septembre 2017

Bureau d'enregistrement : CANTAL DIGITAL

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 12 septembre 2016 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 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 27 septembre 2016.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marine CHANTREAU (membre suppléant), Régis MASSE (membre suppléant) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 25 octobre 2016.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <electrabike.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 :

- La notice de la marque internationale « ELECTRA BICYCLE COMPANY » numéro 657549, désignant la France, enregistrée le 24 avril 1996 par le Requérant, renouvelée en 2006, pour les classes 12 et 25 ;
- La notice de la marque internationale « ELECTRA » numéro 1194327, désignant la France, enregistrée le 03 février 2014 par le Requérant, pour la classe 12 ;
- Extrait du 08 août 2016 de la base Whois du nom de domaine <electrabike.com> enregistré le 13 septembre 1996 par le Requérant ;
- Extrait du 08 août 2016 de la base Whois du nom de domaine <electrabike.fr> enregistré le 04 septembre 2015 sous diffusion restreinte ;
- Divulgation de données personnelles envoyée par l'Afnic le 30 mai 2016 concernant le nom de domaine <electrabike.fr> ;
- Capture d'écran du 8 août 2016, de la page « A propos » du site vers lequel renvoie le nom de domaine <jns-concept.com> ;
- Résultats non datés obtenus sur le site <http://website.informer.com>, concernant la société JONGA SOLUTIONS LIMITED ;
- Procès-verbal de constat d'huissiers du 23 décembre 2015 à la requête du Requérant et de la société ELECTRA BICYCLE COMPANY GmbH, sur le contenu du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <electrabike.fr> ;
- Catalogue 2010 des produits Electra ;
- Ordonnance de référé rendue le 17 janvier 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Paris sur demande du Requérant contre la société SARL R+ ;
- Arrêt de la Cour d'Appel de Paris, Pôle 1 Chambre 3, du 8 janvier 2013, SARL R+ c/ ELECTRA BICYCLE COMPAGNY LLC ;
- Décision de la Commission administrative du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI du 4 juillet 2014 n° D2014-0817 Bourse Direct contre Jonga Solutions Limited concernant le nom de domaine <boursedirect.net> ;
- Décision de la Commission administrative du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI du 11 juillet 2011 n° D2011-0850 La Française des Jeux contre Jonga Solutions Limited / Stéphane W. concernant le nom de domaine <pronosticcoteetmatch.com> ;
- Conclusions des sociétés ELECTRA BICYCLE COMPANY GmbH et ELECTRA BICYCLE COMPANY LLC dans le cadre de l'instance n° 15/00571 contre la société R+ ;
- Publication « Les tendances de Syreli » 1^{ère} édition réalisée et éditée par l'Afnic.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« I. FAITS

La Requérante est titulaire : (i) de la marque internationale « Electra Bicycle Company » enregistrée sous le numéro 657 549 le 24 avril 1996 (pièce n°2) désignant la France et visant notamment les « Bicyclettes, pièces et éléments de bicyclettes » en classe 12 , (ii) de la marque

internationale « Electra » n°1194327 enregistrée le 3 février 2014 désignant l'Union Européenne et visant les « Bicyclettes, pièces et éléments de bicyclettes » en classe 12 (pièce n°3) et (iii) du nom de domaine < electrabike.com > enregistré le 13 septembre 1996 (pièce n°4).

La Requérante exploite les droits précités de manière sérieuse et continue dans le cadre de son activité de fabrication et de vente de bicyclettes et de leurs composants (pièce n°1).

Le Défendeur a enregistré le nom de domaine < electrabike.fr > le 4 septembre 2015 (pièce n°5) dont l'usage a été constaté par procès-verbal établi par Maître Mayeul ROBERT le 23 décembre 2015 (pièce n°6).

II. DISCUSSION

A. L'intérêt à agir du Requérant

Les droits de la Requérante sont antérieurs au nom de domaine litigieux.

Le nom de domaine < electrabike.fr > est identique au nom de domaine < electrabike.com >, à l'exception de l'extension.

Le nom de domaine < electrabike.fr > est par ailleurs fortement similaire aux marques « Electra » et « Electra Bicycle Company » détenue par Requérante entraînant un fort risque de confusion dans l'esprit du public sur la titularité de ce site.

La Requérante dispose donc bien d'un intérêt légitime pour demander le transfert à son profit du nom de domaine < electrabike.fr >.

B. L'atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant

Le nom de domaine < electrabike.fr > porte atteinte aux marques et au nom de domaine antérieurs du Requérant.

En effet, ce nom de domaine est identique au nom de domaine < electrabike.com >, à l'exception de l'extension et il est fortement similaire aux marques internationales « Electra Bicycle Company » et « Electra ». Le nom de domaine < electrabike.fr > reprend à l'identique le terme « Electra », qui constitue l'élément distinctif dominant des deux marques de la Requérante. Le terme « bike » adjoint à l'élément « Electra » est descriptif des produits présentés sur le site et couverts par la marque antérieure et sa présence renforce la ressemblance conceptuelle avec la marque internationale antérieure « Electra Bicycle Company ». Il convient enfin de noter que l'élément « company » de la marque « Electra Bicycle Company » apparaît comme descriptif (le public français le comprenant facilement comme « entreprise » ou « société) et son absence dans le nom de domaine litigieux ne peut par conséquent pas diminuer le risque de confusion dans l'esprit du public.

Il existe donc bien des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre le nom de domaine litigieux < electrabike.fr > et les marques antérieures de la Requérante.

Cette similarité des signes est renforcée par l'identité des produits en cause.

En effet, la page d'accueil du site accessible via le nom de domaine litigieux < electrabike.fr > consiste en une « Foire Aux Questions », qui a pour but de répondre à une liste de questions concernant la fabrication, l'origine et la distribution en France des bicyclettes « Electra » vendues par la Requérante et ses filiales (Annexe D pièce n°6).

Les produits exposés sont donc identiques aux « Bicyclettes, pièces et éléments de bicyclettes » visés dans l'enregistrement des marques verbales « Electra Bicycle Company » n° 657 549 et « Electra » n°1194327.

Cette identité des produits et la forte similarité des signes sont nécessairement de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public, qui associera les dénominations en présence et qui aura naturellement tendance à donner une origine commune au nom de domaine < electrabike.fr > du Défendeur et aux bicyclettes vendues par la Requérante sous les marques « Electra Bicycle Company » et « Electra ».

Le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris, confirmé par la Cour d'appel de Paris, a d'ores et déjà jugé que la contrefaçon était vraisemblable entre la marque « Electra Bicycle Company », et le nom de domaine < electrabike.fr >, précédemment enregistré et utilisé par une autre entité (pièces n°8 et 9).

Le nom de domaine < electrabike.fr > porte donc manifestement atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante – ou à tout le moins est susceptible d'y porter atteinte – qui est donc bien fondée à solliciter le transfert dudit nom de domaine à son bénéfice.

C. L'absence d'intérêt légitime du Défendeur

Au regard des conditions établies par l'AFNIC sur la preuve de l'intérêt légitime (pièce n°7), le Défendeur ne dispose pas d'un intérêt légitime pouvant justifier l'usage du nom de domaine litigieux.

En effet, le Défendeur n'est ni affilié à la Requérante, ni autorisé par la Requérante à enregistrer ou à utiliser les marques « Electra » ou « Electra Bicycle Company » et il n'est pas non plus autorisé à enregistrer le nom de domaine incorporant les éléments distinctifs de ces marques.

Le Défendeur n'est en outre pas connu sous le nom commercial « Electra », « Electra Bike » ou « electrabike.fr ». En effet, le Défendeur est connu en tant que directeur associé de la société JNS Concept, société spécialisée dans le référencement de sites Internet (pièce n°10).

Par ailleurs, le Défendeur ne rapporte pas la preuve de l'usage du nom de domaine en relation avec une offre de biens ou de services. En effet, le site accessible via nom de domaine < electrabike.fr > redirige vers une page consacrée à une « Foire Aux Questions d'Electra Bicycle France » (Annexe D pièce n°6). Cependant il s'agit de l'unique page du site en relation avec le nom de domaine et aucun lien ne renvoie à la vente de bicyclettes ou à un quelconque service lié aux produits distribués par la Requérante.

Le site contient cependant des liens hypertextes renvoyant vers des sites tels que « casinovirtuelfrancais.com », « baccara.info » ou bien encore « kenoenligne.com ». Il s'agit là de sites internet dédiés à des jeux en ligne, activité qui n'a aucun lien avec la distribution de bicyclettes.

Enfin, le Défendeur ne peut pas non plus prétendre faire un usage non commercial du nom de domaine sans intention de tromper le consommateur ou sans nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit. En effet, comme il l'a été souligné, le site accessible via le nom de domaine < electrabike.fr > redirige vers une page consacrée à une « Foire Aux Questions » sur les produits vendus par la Requérante. De ce fait, il apparait clairement que ce nom de domaine a pour objet de tromper le consommateur ou de nuire à ses marques « Electra » ou « Electra Bicycle Company » et à son nom de domaine < electrabike.com >.

Le Défendeur ne démontre donc aucun intérêt légitime à la réservation du nom de domaine litigieux.

D. La mauvaise foi du Défendeur

Le Défendeur fait preuve d'une mauvaise foi certaine en utilisant sciemment le nom de domaine litigieux, afin de profiter de la notoriété des marques de la Requérante, en attirant les internautes intéressés par l'achat de bicyclettes « Electra », pour que ces derniers se redirigent sur les sites de jeux en ligne. Le but du Défendeur est donc manifestement de générer des profits, grâce notamment aux potentiels achats de produits ou de services sur les sites dont des liens hypertextes ont été intégrés sur le site accessible via le nom de domaine < electrabike.fr >.

Il semblerait par ailleurs que le Défendeur soit un habitué de ce type de pratiques. En effet, l'adresse postale, l'adresse électronique et le numéro de téléphone communiqués par le Défendeur lors de l'enregistrement du nom de domaine près de l'AFNIC sont en réalité ceux de la société Jonga Solutions Limited (pièces n°11 et n°12).

Il s'avère par ailleurs que le gérant de la société Jonga Solutions Limited, Monsieur Stéphane W., est également directeur associé de la société JNS CONCEPT aux côtés du Défendeur (pièce n°10).

Or la société Jonga Solutions Limited a fait l'objet de plusieurs décisions de la part de l'OMPI. En particulier, dans une décision « Bourse Direct contre Jonga Solutions Limited », la commission administrative a ordonné la transmission du nom de domaine « boursedirect.net » détenu par la société Jonga Solutions Limited, au profit de la société Bourse Direct. La Commission a en effet relevé que « le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux afin de sciemment tenter d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur son site web, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, l'affiliation ou l'approbation dudit site web et des services qui y sont proposés [...] » (pièce n°13). La Commission a pris la même décision dans une affaire opposant La Française des Jeux à Jonga Solutions Limited et Stéphane W. (pièce n°14).

E. L'absence de procédure judiciaire ou extra-judiciaire en cours ayant trait au même objet et aux mêmes parties

La Requérante informe l'AFNIC qu'elle est partie, en tant qu'intervenante volontaire, dans une procédure judiciaire en cours mais qui n'a cependant ni le même objet, ni les mêmes parties que la présente requête (pièce n°15).

- Absence d'identité des parties

La procédure évoquée par la Requérante est une procédure judiciaire en cours devant la 3ème Chambre 3ème Section du Tribunal de grande instance de Paris dont le numéro de RG est le 15/00571. Cette affaire est née à l'initiative de la société Electra Bicycle Company GmbH et de la société Electra Bicycle Company LLC et est dirigée contre la société R+, la société United, Monsieur Renaud Poutot et Madame Hélène Ramy.

En effet, la société R+ était antérieurement l'entité qui avait enregistré le nom de domaine litigieux, mais ne l'a pas renouvelé.

Il apparaît donc clairement que cette procédure n'oppose pas la société Trek Bicycle Company à Monsieur Joachim V.

- Absence d'identité d'objet du litige

En outre, l'objet de ce litige en cours est radicalement différent de l'objet de la présente requête.

Dans le cadre de la procédure en cours devant la 3ème Chambre du Tribunal de grande instance de Paris, les demanderesse sollicitent des mesures indemnitaires compte tenu de la commission d'actes de concurrence déloyale et parasitaire et de contrefaçon de marque faisant la promotion et commercialisant des copies quasi-identiques à des modèles de bicyclettes de la marque «Electra». Dans le cas présent, la Requérante sollicite le transfert du nom de domaine, enregistré postérieurement et utilisé de mauvaise foi par Monsieur Joachim V.

Il est à noter que la Requérante ne pourrait en tout état de cause pas assigner en intervention forcée Monsieur Joachim V. dans l'instance qui l'oppose à la société R+, la société United, Monsieur Renaud P. et Madame Hélène R. faute de lien suffisant (article 325 du Code de procédure civile).

La procédure judiciaire en cours ne peut donc pas faire obstacle à la présente requête étant donné que celle-ci ne met pas en jeu les mêmes parties et est fondée sur un objet différent. »

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

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,

Le Collège a évalué :

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 <electrabike.fr> était :

- Identique au nom de domaine <electrabike.com> enregistré le 13 septembre 1996 par le Requérant ;
- Similaire aux marques internationales :
 - « ELECTRA BICYCLE COMPANY » numéro 657549, désignant la France, enregistrée le 24 avril 1996 par le Requérant, renouvelée en 2006, pour les classes 12 et 25 ;

- « ELECTRA » numéro 1194327, désignant la France, enregistrée le 03 février 2014 par le Requérant, pour la classe 12.

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

ii. L'éligibilité du Requérant

Le Collège a noté que le Requérant, la société TREK BICYCLE CORPORATION, est une société située sur le territoire des Etats-Unis et qu'aucun élément dans le dossier ne permet d'identifier que le Requérant est éligible au regard de l'article L.45-3 du CPCE lequel dispose que :

« Peuvent demander l'enregistrement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau :

- Les personnes physiques résidant sur le territoire de l'Union européenne ;
- Les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne.»

Le Collège a donc constaté qu'en dépit du fait que la société TREK BICYCLE CORPORATION ait un intérêt à agir, la société ne pouvait pas bénéficier de l'opération de transmission demandée puisqu'elle n'est pas éligible au regard de l'article L.45-3 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a considéré que la demande de transmission du nom de domaine <electrabike.fr> au profit du Requérant est inapplicable et rejette donc sa demande.

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 Saint-Quentin en Yvelines, le 25 octobre 2016

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

