



DÉCISION DE L'AFNIC

vitamix.fr

Demande n° FR-2012-00075

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société VITA-MIX EUROPE LIMITED

Le Titulaire du nom de domaine : Eric D.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : vitamix.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine: 11 août 2008

Date de renouvellement du nom de domaine : 11 août 2011 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 11 août 2012

Bureau d'enregistrement : AB NameISP

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéant auprès de l'AFNIC a été reçue le 30 avril 2012 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 4 mai 2012.

Le Titulaire a adressé sa réponse définitive à l'AFNIC le 4 mai 2012.

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 5 juin 2012.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéant

Selon le Requéant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <vitamix.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 :

- Copie de la liste d'enregistrements de la base de données WHOIS pour le site <vitamix.fr>,
- Copie de la correspondance avec le défendeur, Fredrick R., datée d'octobre 2011,
- Déclaration de Loree W. C,
- Copie du certificat d'enregistrement de la marque communautaire « VITA-MIX », dont la France est visée, enregistrée sous le numéro 001316272 le 4 décembre 2000 par la société Vita-Mix Corporation,
- Copies des enregistrements des marques de commerce de « VITA-MIX » et plus particulièrement la marque française numéro 94545397 enregistrée le 17 novembre 1994 par la société Vita-Mix Corporation,
- Copie de la liste d'enregistrements de la base de données WHOIS pour les sites www.vita-mix.com et www.vitamix.com appartenant à la société Vita-Mix Corporation,
- Copie d'une lettre à l'intention du défendeur datée du 23 novembre 2011,
- Copie de la correspondance du défendeur Fredrick R. datée du 27 novembre 2011 et du 17 janvier 2012,
- Copie de la liste d'enregistrements de la base de données WHOIS pour les sites Vitamix.dk, Vitamix.be, Vitamix.it, Vitamix.fr, Vitamix.fi, Vitamix.es, Vitamix.se,
- Détail d'entreprise de Vita-Mix Europe Limited dans lequel est établi que la société Vita-mix Europe Limited est la filiale de la Société mère Vita Mix Corporation,
- Copie du Rapport d'administration dans lequel est établi que la société Vita-mix Europe Limited est la filiale de la Société mère Vita Mix Corporation,

- Procuration désignant la société Benesch Friedlander Coplan & Aronoff LLP en tant que Représentante du Requérant à savoir la société Vita-Mix Europe Limited et de la société VITA-MIX CORPORATION.

Dans sa demande, le Requérant indique que :
[Citation partielle de l'argumentation]

- « 1. La requérante est un leader mondial dans le domaine des produits de mélangeurs alimentaires et exerce ses activités aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni et, par l'entremise de ses distributeurs, partout dans le monde, y compris, mais sans limitation, en Europe continentale, à Hong Kong, au Japon, en Australie et à Taiwan. [...]
2. La requérante a vendu son premier produit de mélangeur alimentaire sous la marque VITA-MIX en 1937 et depuis ce temps, la société vend des produits de mélangeurs alimentaires d'une manière bien en vue et continue sous la marque VITA-MIX. [...]
3. La requérante détient de nombreux enregistrements internationaux pour des marques de commerce composées de ou contenant les mots VITA-MIX ou VITAMIX, y compris : États-Unis, no. d'enregistrement 2,021,896 (10 décembre 1996) pour la marque VITAMIX; États-Unis, no. d'enregistrement 3,914,988 (1er février 2011) pour la marque VITAMIX ; France, no. d'enregistrement 94 545397 (28 avril 1995) pour la marque VITAMIX pour; Marques communautaires, no. d'enregistrement 1316272 (4 décembre 2000) pour la marque VITA-MIX; et Japon, no. d'enregistrement 4013083 (13 juin 1997) pour la marque VITAMIX [...].
4. En fait, Vita-Mix est le propriétaire d'environ 65 marques de commerce enregistrées et demandes de marque de commerce qui comprennent les mots Vita-Mix ou Vitamix en instance partout au monde.
5. Ci-jointe comme annexe 4 de la présente Plainte, on retrouve une copie certifiée du certificat d'enregistrement de marque communautaire, ainsi que des copies des enregistrements des marques de commerce obtenues auprès du United States Patent and Trademark Office, et un tableau énumérant les autres enregistrements dans le monde entier ainsi que les demandes en instance.
6. La requérante a réalisé environ 170 millions de dollars en ventes annuelles en 2010 sous la marque VITA-MIX et en lien avec celle-ci et, au fil des ans, la requérante a investi des millions de dollars en publicité et en promotion de la marque VITA-MIX ainsi que des produits et des services s'y rattachant [...]. Par ailleurs, la requérante a réalisé des centaines de milliers de dollars en ventes annuelles en Europe sous la marque VITA-MIX au cours de chacune des dernières années [...].
7. La requérante a ainsi établi un fonds commercial appréciable pour la marque VITAMIX, laquelle est devenue célèbre dans le domaine des produits de mélangeurs alimentaires à travers le monde, y compris, mais sans limitation, en Europe, et cette marque est fortement associée à une source unique, à savoir la requérante [...].
8. La requérante exerce ses activités de commerce électronique sous la marque VITAMIX et en lien avec celle-ci [...]. La requérante exploite son site Web à l'adresse www.vita-mix.com et l'exploite aux fins de vente en ligne depuis au moins l'année 2000 (idem.) De même, la requérante fait du commerce en ligne par l'entremise de son site Web alternatif que l'on retrouve à l'adresse www.vitamix.com (idem.). La requérante commercialise et vend actuellement une grande variété de produits et d'accessoires de mélangeurs alimentaires par l'entremise des sites Web www.vita-mix.com et www.vitamix.com (idem).
9. Le nom de domaine www.vita-mix.com a été créé le 30 janvier 1996. Le nom de domaine www.vitamix.com a été créé le 6 février 1996 (Annexe 5, liste d'enregistrements de la base de données WHOIS pour les sites www.vita-mix.com et www.vitamix.com).
10. En outre, le défendeur n'est pas actuellement autorisé par la requérante à utiliser les marques de commerce, les logos ou toute autre désignation de Vita-Mix communiquant une association ou une affiliation avec Vita-Mix, y compris, mais sans limitation, dans un nom de domaine [...].
11. Après avoir pris connaissance des noms de domaine en litige et du site Web du défendeur, la requérante, par l'entremise de son représentant autorisé, a écrit de nombreux courriers électroniques et une lettre au défendeur et lui a offert d'acheter le nom de domaine moyennant une contrepartie s'établissant au-delà des coûts décaissés directement en lien avec le nom de domaine (Annexe 2; Annexe 6, Copie de la lettre à l'intention du défendeur datée du 12 décembre 2011). Le défendeur a refusé les offres de la requérante, en indiquant qu'il pourrait

obtenir plus en stationnant le nom de domaine afin d'obtenir un revenu publicitaire (Annexe 2; Annexe 7, Copie de la correspondance de F. R. en réponse à la lettre datée du 12 décembre 2011).

12. En fait, le défendeur a refusé plusieurs offres formulées par la requérante pour acheter le nom de domaine [...]. Le défendeur a refusé de coopérer dans le transfert du nom de domaine en litige, et ce, même si le défendeur n'a aucun droit sur la marque VITA-MIX (idem).

13. Ce faisant, le défendeur a sciemment et délibérément tenté d'interférer avec l'entreprise de la requérante en empêchant celle-ci d'utiliser la marque de commerce pour l'enregistrement d'un nom de domaine avec le domaine national, connu en tant que « .fr ». En outre, le défendeur a sciemment et délibérément tenté de créer l'impression que le site web du défendeur est d'une manière ou d'une autre affilié, connecté ou associé avec le site Web de la requérante. À tout le moins, le défendeur utilise la notoriété et la réputation du nom VITA-MIX pour attirer les consommateurs sur son site Web.

14. Tel que présenté à l'annexe 1, le nom de domaine en litige a été enregistré le 11 août 2008. Ainsi, le défendeur a enregistré le nom de domaine en litige 71 ans après que la requérante ait commencé à vendre son premier produit de mélangeur alimentaire sous la marque VITAMIX en 1937. De plus, le défendeur a enregistré le nom de domaine en litige 12 ans après que la requérante ait enregistré le nom de domaine www.vita-mix.com en janvier 1996. Par conséquent, les droits de la requérante dans la marque de commerce VITA-MIX sont antérieurs à l'utilisation du nom de domaine vitamix.fr par le défendeur.

15. Considérant la longue utilisation de la marque VITA-MIX avant l'enregistrement du nom de domaine en litige par le défendeur, celui-ci connaissait manifestement les droits de la requérante dans la marque VITA-MIX lorsqu'il a enregistré le nom de domaine en litige.

16. Le nom de domaine vitamix.fr du défendeur ressemble à s'y méprendre aux marques de commerce dans lesquelles la requérante a des droits, puisque le nom de domaine en litige est pratiquement identique aux marques de commerce VITA-MIX énumérées au paragraphe 5 et aux noms de domaines www.vita-mix.com et www.vitamix.com de la requérante.

17. Le nom de domaine en litige se compose des marques de commerce enregistrées de la requérante dans leur entièreté. La requérante suggère respectueusement que ce seul fait devrait être suffisant pour établir que le nom de domaine est identique ou qu'il ressemble à s'y méprendre à une marque de commerce enregistrée.

18. Les seules différences entre le nom de domaine en litige et la marque du demandeur sont le domaine national « .fr » et l'absence du trait d'union dans le nom de domaine en litige. La requérante suggère respectueusement que ces différences ne distinguent pas le nom de domaine en litige de la marque de la requérante.

19. En comparant les noms de domaine en litige avec la marque dans laquelle la requérante a des droits, l'ajout du domaine de premier niveau, c'est-à-dire le domaine national « .fr » en l'espèce, ne devrait pas être pris en considération. L'ajout du domaine national « .fr », tout comme d'autres noms de domaines génériques de premier niveau (« .com », « .nom » ou « .org »), est sans portée juridique, car les titulaires des noms de domaine sont tenus d'utiliser ces types d'identificateurs.

20. De plus, l'omission du trait d'union dans le nom de domaine en litige n'ajoute pas de descriptif au nom de domaine ni ne le distingue des marques de commerce de la requérante. Voir à titre d'exemple, AFNIC, décision Syreli, FR-2011-00002, gfiinformatique.fr.

21. En outre, de nombreux internautes supposeraient que le nom de domaine en litige ait été enregistré par la requérante ou pourraient le taper par erreur en cherchant à obtenir la version française des sites Web principaux de la requérante aux adresses www.vitamix.com et www.vitamix.com. Voir à titre d'exemple, AFNIC, décision Syreli, FR-2011-00002, gfi-informatique.fr.

22. Par conséquent, les droits de la requérante dans les marques de commerce VITA-MIX sont antérieurs à l'utilisation du nom de domaine vitamix.fr par le défendeur, et le nom de domaine en litige est similaire au point de créer une confusion avec les marques de commerce de la requérante.

23. L'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence.

24. En l'espèce, le défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime dans le nom de domaine en litige. De plus, le nom de domaine en litige porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la requérante dans les marques de commerce VITA-MIX et VITAMIX.

25. Le défendeur n'est pas autorisé actuellement par la requérante à utiliser les marques de commerce, les logos ou toute autre désignation communiquant une association ou une

affiliation avec la requérante.

26. Le défendeur est un ancien distributeur de la requérante. Cependant, sa franchise de distribution a été révoquée en 2008 [...]. Bien qu'il ne soit plus un distributeur, le défendeur a refusé de renoncer au nom de domaine en litige au bénéfice de la requérante. Le défendeur n'est actuellement pas titulaire d'une licence de la requérante, n'a aucune relation ou association avec la requérante et n'est pas autorisé à utiliser de quelque façon que ce soit les marques de commerce [...].

27. Le défendeur n'est pas à l'heure actuelle connu sous le nom de « vitamix » et ne fait pas une offre de bonne foi de biens ou de services « vitamix ». Plutôt, le défendeur a déjà redirigé les internautes vers un site Web affichant une page de stationnement. Ce site offrait d'enregistrer et de vendre des noms de domaine expirés (voir l'annexe 7, copie d'écran d'une copie archivée du domaine affichant une page de stationnement sur laquelle figure une offre pour la recherche de noms de domaine disponibles, datée du 12 novembre 2008).

28. De l'aveu même du défendeur, qui a été vérifié dans la mesure où il a été possible de le faire dans les registres de la base de données WHOIS, le défendeur est également identifié comme le titulaire de l'enregistrement des domaines suivants qui incorporent des marques de commerce de la requérante:

Vitamix.es

Vitamix.dk

Vitamix.se

Vitamix.be

Vitamix.it

Vitamix.fr

Vitamix.fi

29. Le fait que le défendeur ait acquis autant de domaines qui incorporent les marques VITA-MIX constitue une preuve de la tentative de mauvaise foi du défendeur de tirer profit de la notoriété des marques de commerce de la requérante.»

Le Requéant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé sa réponse définitive à l'AFNIC le 4 mai 2012.

Dans sa réponse le Titulaire indique que :

« Please contact CAP & SEAL KOMMANDITBOLAG at [xxx@xxx.se] to solve this issue ».

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 Requéant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande le nom de domaine <vitamix.fr> reprend les termes « VITA » et « MIX » qui constituent la dénomination sociale du Requéant à savoir « VITA-MIX EUROPE LIMITED »

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

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

Le Collège a constaté que le Requérant, la société VITA-MIX EUROPE LIMITED, filiale de la société VITA-MIX CORPORATION ne pouvait pas, au regard des éléments fournis par le Requérant, se prévaloir des droits antérieurs détenus par la société VITA-MIX CORPORATION.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine <vitamix.fr> n'était pas susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

V. Décision

Le Collège a décidé de refuser la transmission du nom de domaine <vitamix.fr> au profit du Requérant.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (ix) 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) (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 5 juin 2012

Membres du Collège :

Mathieu WEILL
Isabel TOUTAUD
Loïc DAMILAVILLE

Rapporteur du Collège :

Floriane DUEL

