



DÉCISION DE L'AFNIC

brasilhair.fr

Demande n° FR-2012-00106

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société LE PRESTIGE

Le Titulaire du nom de domaine : Commerce en ligne Mendonça Sàrl.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : brasilhair.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 5 octobre 2009

Date de renouvellement du nom de domaine : 5 octobre 2011 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

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

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requêteur auprès de l'AFNIC a été reçue le 1^{er} juin 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 Requêteur.
- 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 15 juin 2012.

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

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 10 juillet 2012.

III. Argumentation des parties

i. Le Requêteur

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

- Copie du courrier de mise en demeure, en date du 4 février 2011, émanant du Requêteur et à l'attention de la société CHEVEUX-NATURELS.COM ;
- Copie du procès-verbal de constat, en date du 17 janvier 2011 dans lequel il est indiqué que le nom de domaine <brasilhair.fr> renvoie vers le site internet www.cheveux-naturels.fr ;
- Copie du Règlement SYRELI ;
- Extrait Kbis de la société L.E. PRESTIGE immatriculée le 11 juillet 2008 sous le numéro 489 145 391 ;
- Copie de la notice complète de la marque française « BRASILHAIR » enregistrée le 13 octobre 2008 sous le numéro 3 604 339 et sous la classe numéro 3 « Parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux » par le Requêteur, la société L.E. PRESTIGE ;
- Renseignements juridiques sur la société cheveux-naturels.com.

Dans sa demande, le Requêteur indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Nous avons déposé le 13 octobre 2008 la marque " Brasilhair " auprès de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle et commercialisons nos produits sur le site "www.brasilhair.com" depuis le 24 août 2006.

Nous avons été avertis par notre clientèle, des grossistes et détaillants, à plusieurs reprises depuis avril 2010, que Guillaume M. utilise le nom de domaine "www.brasilhair.fr" pour détourner notre clientèle vers le site internet "cheveux-naturels.fr" qu'il exploite actuellement. En effet, les clients potentiels ou réels, tapant "www.brasilhair.fr" ou "brasilhair.fr" sur leur barre d'adresse internet se retrouvent directement dirigés vers le site "www.cheveux-naturels.fr" en lieu et place de notre boutique internet "www.brasilhair.com". Il se rend ainsi coupable depuis la date de la mise en place de cette redirection et de manière flagrante, d'actes de concurrence déloyale (parasitisme, cybersquatting, typosquatting et détournement de clientèle) extrêmement graves, susceptibles d'engager votre responsabilité civile sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil français.

Ces agissements sont d'autant plus illégaux qu'il exploite le nom de domaine "www.brasilhair.fr" en violation des conditions requises par l'AFNIC, chargée d'attribuer les noms de domaines en France, dont l'adresse finit par ".fr". En effet, il est une société immatriculée en Suisse et il n'a pas pu produire dans les six mois du dépôt de son nom de domaine un certificat de l'INPI (Institut National de la Propriété Intellectuelle) établissant le fait qu'il a déposé une marque en France correspondant au nom de domaine déposé, ou en tout état de cause ne l'a pas fait avec une marque non antériorisée. Nous avons en effet récemment constaté qu'il a déposé le 18 août 2010 auprès de l'INPI la marque "brasilhair.fr", qui contrefait grossièrement la marque "Brasilhair" dont nous sommes détenteurs et pour laquelle nous disposons d'une antériorité incontestable par rapport à la marque "brasilhait.fr". Les produits que nous commercialisons sur le site "www.brasilhair.com" sous la marque "brasilhair" étant identiques ou similaires à ceux qu'il vend en utilisant la marque "brasilhair.fr", il se rend donc coupable de contrefaçon de la marque "Brasilhair". Nous avons tenté à de nombreuses reprises, de le joindre, en vain, aux numéros suivants, Tél. (Suisse)+41(0)[...] ou Tél. (France) : +33 (0)[...], figurant sur son site "www.cheveux-naturels.fr" comme coordonnées du centre de la relation clientèle pour la Suisse et la France, mais nous avons toujours obtenu la réponse d'une messagerie automatique.

En conséquence, nous demandons de cesser d'exploiter la marque "brasilhair.fr" et le nom de domaine "www.brasilhair.fr", et donc de mettre fin instamment aux actes de contrefaçon et de concurrence déloyale dont il se rend actuellement coupable. et demandons la transmission de ce nom de domaine sur le notre»

Le Requéant 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 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 <brasilhair.fr> est identique à la marque du Requéant « BRASILHAIR » enregistrée le 13 octobre 2008 sous le n° 3 604 339.

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège a constaté que le nom de domaine <brasilhair.fr> est identique à la marque antérieure « BRASILHAIR » du Requérant.

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

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

- Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire :

Le Collège constate que :

- le procès-verbal fourni par le Requérant, daté du 17 janvier 2011, constate que le nom de domaine <brasilhair.fr> renvoie vers le nom de domaine <cheveux-naturels.fr> ;
- le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <cheveux-naturels.fr> propose une offre de biens ou de services de vente de cheveux naturels.

Le Collège considère que le Titulaire justifie d'un intérêt légitime.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire :

Le Collège constate que :

- Le nom de domaine <brasilhair.fr> est identique à la marque « BRASILHAIR » détenue par le Requérant ;
- le procès-verbal de constat daté du 17 janvier 2011 fait état d'un renvoi du nom de domaine <brasilhair.fr> vers le nom de domaine <cheveux-naturels.fr> ;
- le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <cheveux-naturels.fr> propose aux utilisateurs des biens ou des services dans le secteur d'activité du cheveu naturel, tissage brésilien, extension de cheveux etc. ;
- les services proposés sur le site web <cheveux-naturels.fr> sont explicitement dans le même secteur d'activité que celui sous lequel la marque « BRASILHAIR » détenue par le Requérant a été enregistrée ; A savoir, la classe numéro 3 « Parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ».

Le Collège a donc considéré que les pièces fournies par les Parties permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <brasilhair.fr> dans le but de profiter de la renommée de la société « L.E. PRESTIGE » en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège conclut donc que le Requérant a fourni des éléments suffisant pour établir la mauvaise foi du Titulaire.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accorder la transmission du nom de domaine <brasilhair.fr>.

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 10 juillet 2012

Membres du Collège :

Mathieu WEILL
Isabel TOUTAUD
Pierre VASSOUT

Rapporteur :

Floriane DUEL



