



## DÉCISION DE L'AFNIC

**nortene.fr**

**Demande n° FR-2012-00114**

### **I. Informations générales**

#### **i. Sur les parties au litige**

Le Requérant : La société LES JARDINS DE NORTENE

Le Titulaire du nom de domaine : M. Edmunds G.

#### **ii. Sur le nom de domaine**

Nom de domaine objet du litige : nortene.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 10 février 2012 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 10 février 2013

Bureau d'enregistrement : INTERNET.BS CORP

## II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'AFNIC a été reçue le 8 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 Requérant.
- 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 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 27 juillet 2012.

## III. Argumentation des parties

### i. Le Requérant

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

- Copie écran de la page parking sur laquelle renvoie le nom de domaine <nortene.fr> ;
- Copie de la base whois pour le nom de domaine <nortene.fr> ;
- Copie de la base whois pour le nom de domaine <nortene.com> appartenant au Requérant ;
- Extrait K-BIS de la société JARDINS DE NORTENE immatriculée le 5 août 2011 au R.C.S de Laval sous le numéro 504 959 834 ;
- Copie de la notice complète de la marque française « NORTENE » n° 1285 458 déposée le 2 octobre 1984 par la société Nortene, dans les classes 7, 8, 17, 19, 20, 21, 22, et renouvelée le 2 juillet 2004 ;
- Copie de l'acte confirmatif de cession de marques du 17 juillet 2008, et de son annexe énumérant les marques cédées de la société NORTENE à la société Les JARDINS DE NORTENE, et notamment :
  - la marque française « NORTENE » n° 1285 458 déposée le 2 octobre 1984 ;
  - la marque française « NORTENE JARDIN » n°023157490 déposée le 4 avril 2002 ;
  - la marque française « C'EST DU NORTENE ET CA SE VOIT » n° 1 608 021 déposée le 7 août 1990 ;
- Résultats de la requête « Nortene » sur le moteur de recherche Google ;
- Copie du courrier électronique de divulgation des données personnelles émanant de l'AFNIC ;
- Copie du certificat d'enregistrement de la marque communautaire « NORTENE » déposée par la société NORTENE sous le numéro 003300514 ;

- Copie des résultats de recherches effectuée sur la base I.N.P.I sur le terme « NORTENE » dans les marques en vigueur en France.

Dans sa demande, le Requéranr indiqué que :

*[Citation partielle de l'argumentation]*

« Le requérant, la société JARDINS DE NORTENE, a constaté l'enregistrement du nom de domaine NORTENE.FR, et l'existence d'une page parking accessible à l'adresse suivante : <http://www.nortene.fr/> (cf. Copies d'écran avec différents « Template »). Le nom de domaine NORTENE.FR a été enregistré le 10 février 2012 (cf. en pièce jointe la copie du WHOIS). Ce nom de domaine est strictement identique à la marque antérieure NORTENE, marque parfaitement distinctive et détenue par le requérant.

L'article L45-6 du Code des Postes et Communications Electroniques dispose 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 L45-2 ».

L'article L-45-2 du Code des Postes et Communications Electroniques dispose que « dans le respect des principes rappelés à l'article L45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine : -Est 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 ».

#### 1. Sur l'intérêt à agir

La société JARDINS DE NORTENE est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 504 959 834, et a une activité de négoce d'articles de jardinage. (cf. en pièce jointe extrait K-BIS).

Le Requéranr est détenteur de la marque française « NORTENE » n° 1285 458 déposée le 2 octobre 1984 par la société Nortene, dans les classes 7, 8, 17, 19, 20, 21, 22, et renouvelée le 2 juillet 2004 (cf. copie du certificat de renouvellement). La société JARDINS DE NORTENE est titulaire de la marque depuis le 5 août 2008 (cf. copie de de transmission totale de propriété et de l'acte de cession de marques).

Le requérant a également protégé la marque NORTENE dans de nombreux pays, notamment en Allemagne, Autriche, Benelux, Bulgarie, Corée du Nord, Croatie, Cuba, Egypte, Espagne, Hongrie, Italie, Maroc, Monaco, Pologne , Portugal, Roumaine, République Tchèque, ect. (cf. annexe de l'acte confirmatif de cession de marques), et renouvelle régulièrement ces dépôts. Le Requéranr est également titulaire du nom de domaine « NORTENE.COM » enregistré le 24 janvier 1997. (cf. copie du WHOIS).

Le requérant exploite sa marque par l'intermédiaire d'un large réseau de distributeurs de produits NORTENE. La marque bénéficie d'une forte notoriété, et d'une présence significative sur Internet comme le démontre la recherche Google sur la marque NORTENE. (Cf. copie d'écran).

En conséquence, le requérant à un intérêt à agir pour défendre les droits qu'il détient sur ses marques.

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

##### a. Atteinte aux droits de la propriété intellectuelle

Le titulaire a enregistré le nom de domaine NORTENE.FR le 10 février 2012 (cf. copie du whois de l'AFNIC).

Le nom de domaine NORTENE.FR est identique à la marque antérieure détenue par le requérant.

Le requérant n'a jamais donné d'autorisation pour l'utilisation de sa marque. Le titulaire de tout nom de domaine doit respecter le droit des tiers. Une recherche sur le moteur de recherche Google aboutit à un résultat (cf. recherche Google). En l'espèce, la marque NORTENE est très présente sur Internet, notamment par l'intermédiaire des sites autorisés [www.castorama.fr](http://www.castorama.fr), [www.truffaut.com](http://www.truffaut.com), ou encore [www.leroymerlin.fr](http://www.leroymerlin.fr) . Le titulaire doit aussi procéder à une vérification sur les bases de données de marques accessibles et gratuites

sur Internet (cf : copie recherche marque communautaire, copie recherche marque INPI). En l'espèce, le titulaire ne pouvait ignorer l'existence de la marque NORTENE. Le titulaire a volontairement choisi d'enregistrer NORTENE.FR dans le but de profiter de la renommée de la marque NORTENE.

Le titulaire redirige le nom de domaine sur une page parking contenant des liens publicitaires, proposant des produits de jardinage identiques ou similaires à ceux visés par la marque. Cette page a pour unique objet de détourner la clientèle attachée à la marque NORTENE et de capter le trafic généré pour bénéficier de revenus.

En conséquence le requérant, la société JARDINS DE NORTENE, considère l'enregistrement du nom de domaine NORTENE.FR par le Titulaire, comme étant « 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).

b. Le titulaire n'a pas d'intérêt légitime et agit de mauvaise foi

- Le titulaire n'a pas d'intérêt légitime:

Le titulaire n'est titulaire d'aucune marque ayant effet en France.

Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et 3° de l'article L.45-2, 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 de 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 ;

Le titulaire mis en cause est un particulier ayant opté pour la diffusion restreinte de ses contacts. (cf. copie de la divulgation des données personnelles). Le titulaire n'utilise pas ce nom de domaine pour offrir une offre de biens ou de services. Le titulaire n'est pas connu sous un nom identique à la marque. Le titulaire fait un usage commercial du nom de domaine, en le faisant « pointer » sur une page parking contenant des liens publicitaires, créant une confusion dans l'esprit du public et détournant ainsi la clientèle de la marque NORTENE pour se procurer un revenu. En conséquence, le titulaire n'a pas d'intérêt légitime.

- Le titulaire agit de mauvaise foi:

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".

Le titulaire a enregistré le nom de domaine NORTENE.FR dans le but de profiter de la renommée de la marque. La page parking contient des liens publicitaires choisis sur la thématique du jardinage, créant ainsi une réelle confusion dans l'esprit du public. Le titulaire démontre sa volonté de détourner la clientèle du requérant et de profiter de sa renommée pour se procurer une rémunération. Cet acte parasitaire prouve sa mauvaise foi. Le titulaire a probablement en vue de revendre le nom de domaine au titulaire de la marque NORTENE.

En conséquence le requérant, la société JARDINS DE NORTENE, considère l'enregistrement du nom de domaine NORTENE.FR par le Titulaire, comme étant « 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).[...]]»

Le Requérant demande 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 <nortene.fr> est :

- o Identique à la marque française <NORTENE> n ° 1285 458 déposée le 2 octobre 1984 par la société NORTENE et cédé par acte de transmission totale de propriété à la société les JARDINS DE NORTENE ;
- o Identique au nom de domaine <nortene.com> appartenant au Requérant, la société Les JARDINS DE NORTENE ;
- o Similaire à la dénomination sociale du Requérant à savoir les JARDINS DE NORTENE.

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

### **i. 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 <nortene.fr> est identique aux marques antérieures détenues par le Requérant ; Et notamment, la marque française « NORTENE » déposée le 2 octobre 1984 et dûment renouvelée depuis.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société Les JARDINS DE NORTENE.

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

- 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

Le Collège a constaté que :

- le Requéran, la société Les JARDINS DE NORTENE est titulaire de la marque française antérieure «NORTENE» n° 1285 458 déposée le 2 octobre 1984, dûment renouvelée depuis et notamment exploitée pour des produits et services d'outils et instruments à main pour le jardinage, [...]des films, grilles, grillages, filets, baguettes, tiges ou profilés, [...] des clôtures, grilles grillages etc.
- La page écran fournie par le Requéran montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <nortene.fr> est une page parking présentant des liens hypertextes faisant notamment référence à l'activité du Requéran. On peut citer à titre d'exemple les liens « Grillages & clôtures», « Pergola de jardin » etc.

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requéran permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <nortene.fr> dans le but de profiter de la renommée de la société Les JARDINS DE NORTENE en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requéran avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-43 du Décret du 1er août 2011 et a décidé que le nom de domaine < nortene.fr > ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

## V. Décision

Le Collège a décidé d'accorder la transmission du nom de domaine < nortene.fr > au profit du Requéran.

## 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 27 juillet 2012

Membres du Collège :

Mathieu WEILL  
Isabel TOUTAUD  
Marine CHANTREAU

Rapporteur :

Floriane DUEL

