



DÉCISION DE L'AFNIC

vitamix.fr

Demande n° FR-2012-00139

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société Vita-Mix Europe Limited

Le Titulaire du nom de domaine : La société CAP & SEAL KOMMANDITBOLAG

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 : 13 juillet 2012 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 13 juillet 2013.

Bureau d'enregistrement: AB Name ISP

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéant auprès de l'AFNIC a été reçue le 20 juillet 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 3 août 2012.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'AFNIC le 24 août 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 3 septembre 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 correspondance avec M. Fredrick R., datée d'octobre 2011 ;
- Détail d'entreprise de Vita-Mix Europe Limited avec une principale place d'affaires en Angleterre ;
- Enregistrement SOS de l'État de l'Ohio, lequel nomme Loree Connors en tant qu'Agent ;
- Déclaration de Loree W. C. ;
- Copie d'une lettre à l'intention de M. Fredrick R. datée du 23 novembre 2011 ;
- Page d'écran du titre de la page Web vers laquelle le nom de domaine <vitamix> dirige, affichant la phrase [traduction] « ventes de Vitamix » ("vitamix sales") ;
- Page d'écran d'une copie archivée du site Web de M. Fredrick R. situé à l'adresse <vitamix.fr>, datée du 12 novembre 2008 ;
- Déclaration sous serment de Loree C. en ce qui concerne la société Vita-Mix Europe Limited et ses droits d'utilisation des marques et logos « Vita-Mix » et notamment de la marque internationale « VITA-MIX » visant la France, n°001316272 déposée le 4 décembre 2000 et dûment renouvelée et de la marque française « VITAMIX » n°94545397 déposée le 17 novembre 1994 et dûment renouvelée ;
- Copie de la liste d'enregistrements de la base de données WHOIS pour les sites Vitamix.es, Vitamix.dk, Vitamix.se, Vitamix.be, Vitamix.it, Vitamix.fr, Vitamix.fi détenus par le Requéant ;
- Copies des enregistrements internationaux des marques de commerce de VITA-MIX détenues par la société Vita-Mix Corporation :
 - Marque internationale « VITA-MIX » visant la France, n°001316272 déposée le 4 décembre 2000 et dûment renouvelée.

- Marque française « VITAMIX » n°94545397 déposée le 17 novembre 1994 et dûment renouvelée.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société Vita-Mix Europe Limited est une filiale en propriété exclusive de la Vita-Mix Corporation, société américaine dont le siège social est situé au 8615 Usher Road, à Cleveland, dans l'État de l'Ohio. (Annexe 9)

Loree W. Connors est agent à la fois de la société Vita-Mix Europe Limited et de la Vita-Mix Corporation. (Annexes 3, 4, et 9)

La société Vita-Mix Europe Limited est autorisée par la Vita-Mix Corporation à se servir des marques déposées et logos Vita-Mix, dans le but d'indiquer son association ou son affiliation avec la Vita-Mix Corporation. (Annexe 9)

La société Vita-Mix Europe Limited a le droit de se servir et de se prévaloir des marques déposées détenues par la Vita-Mix Corporation, constituées de, ou contenant les termes « VITA-MIX », ou « VITAMIX », y compris les enregistrements de marques suivantes :

- a. Marques communautaires, No d'enregistrement 1316272 (4 décembre 2000) pour la marque VITA-MIX
- b. France, No d'enregistrement 94 545397 (28 avril 1995) pour la marque VITAMIX (Annexe 11)

La société Vita-Mix Europe Limited fait usage de la marque VITA-MIX au moins depuis le mois de mai 2006, période durant laquelle la société a été fondée. (Annexe 9)

Vita-Mix Corporation 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 (Annexe 5) De même, Vita-Mix Corporation fait du commerce en ligne par l'entremise de son site Web alternatif que l'on retrouve à l'adresse www.vitamix.com. Vita-Mix Corporation 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. Vita-Mix Corporation 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. (Annexe 5)

Vita-Mix Corporation 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. (Annexe 5)

La requérante a ainsi établi un fonds commercial appréciable pour la marque VITA-MIX, 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 (Annexe 5)

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.

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 4.

Le nom de domaine en litige <vitamix.fr> se compose des marques de commerce enregistrées de la requérante dans leur entièreté.

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.

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.

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, <gfi-informatique.fr>.

Selon ces normes, le nom de domaine en litige est identique aux marques de la requérante. Par conséquent, le nom de domaine en litige est similaire au point de créer une confusion avec les marques de commerce de la requérante.

Le défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime dans le nom de domaine en litige.

Le défendeur n'est pas un distributeur ou un revendeur autorisé pour les produits de la requérante (Annexe 5). 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.

En fait, le Défendeur est un cybersquatteur en ce qui concerne ce nom de domaine.

Le Défendeur n'est pas actuellement connu sous la marque de « vitamix », et ne propose pas véritablement de produits ou de services de marque « vitamix ».

Le Nom de domaine litigieux aboutit au contraire à une page Web inopérante. (Annexe 7) Le nom de domaine en litige dirige vers une page Web qui ne peut pas être affichée, puisque le corps de la page Web est vide et que le contenu a été supprimé. Toutefois, le titre de la page Web affiche la phrase suivante : [traduction] « ventes de Vitamix » ("vitamix sales"). Des captures d'écran de la barre de titre de la page Web sont jointes en annexe 7. Puisque le titre incorpore la marque de commerce VITAMIX, certains visiteurs peuvent être amenés à croire erronément, du moins au début, que le site sur lequel ils se trouvent est d'une façon ou d'une autre approuvé par la requérante, alors que tel n'est pas le cas.

Dans la barre de titre, le Défendeur se sert du terme « vitamix », ce qui est la reproduction exacte des marques déposées du Plaignant énumérées ci-dessus. De plus, l'expression « ventes vitamix » induit en erreur, car il n'y a aucun produit Vita-Mix en vente sur le site Web. (Annexe 7)

L'usage par le Défendeur de l'expression « ventes vitamix » dans la barre de titre démontre que le Défendeur fait usage de ce nom de domaine de façon à empêcher le propriétaire légitime de la marque Vita-Mix de se servir dudit nom de domaine. Il en découle que le titulaire Défendeur ne possède aucun droit ou intérêt réglementaire sur le nom de domaine, et fait usage dudit domaine dans le but d'empêcher le propriétaire légitime de l'obtenir.

• Le défendeur est un ancien distributeur de la requérante. Cependant, sa franchise de distribution a été révoquée en 2008 (Annexe 5). 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. 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 8).

Le défendeur ne fait pas un usage non commercial légitime ou équitable du nom de domaine en litige sans intention de réaliser un gain commercial. Le défendeur a déjà utilisé le site Web associé au nom de domaine pour enregistrer et vendre des noms de domaine expirés ce qui, par définition, signifie qu'il y a un gain commercial en jeu.

En résumé, 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. Le défendeur n'est pas à l'heure actuelle un distributeur ou un revendeur autorisé pour les produits de la requérante, il n'est pas autorisé par la requérante à utiliser la marque VITA-MIX ou le nom de domaine en litige, ou les deux, et en conséquence, il n'a pas de droit légitime dans le nom de domaine en litige.

Le défendeur a utilisé le nom de domaine en litige de mauvaise foi.

En tant qu'ancien distributeur pour la requérante, le défendeur était bien au courant des droits de la requérante dans la marque de commerce avant d'avoir enregistré le nom de domaine en litige en août 2008. En fait, le défendeur a fait preuve d'un comportement indiquant qu'il a enregistré le nom de domaine en litige principalement pour le vendre à la requérante ou à un concurrent moyennant une contrepartie supérieure aux coûts documentés qui sont directement liés au nom de domaine.

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) 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. En fait, le défendeur a refusé plusieurs offres formulées par la requérante pour acheter le nom de domaine (Annexe 2). 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. La mauvaise foi du défendeur est évidente par la déclaration du défendeur à l'effet qu'il pourrait gagner plus en stationnant le nom de domaine afin d'obtenir des revenus publicitaires (Annexe 2)

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 (le nom de domaine en litige)

Vitamix.fi (Annexe 10)

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 défendeur utilise les nombreux autres domaines énumérés selon un stratagème de clic publicitaire, par lequel le défendeur a entièrement incorporé les marques de commerce VITA-MIX de la requérante dans les noms de domaine du défendeur afin d'attirer les visiteurs sur le site Web du défendeur.».

Le Requéran a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'AFNIC le 24 août 2012.

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

- Copie des résultats des recherches de marques sur le terme « VITAMIX » ;
- Page répertoriant des images de produits de marque « VITAMIX » et « VITA-MIX ».

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Cap & Seal possède le vitamix.fr domaine. Cap & Seal a passé depuis 2003 vitamix.se de vendre leurs propres produits mais aussi de vendre le Vita-Mix grâce à son système de vente filiale mobile.

Cap & Seal ont possédé et utilisé vitamix.se depuis plus de 6 ans. Cap & Seal ont vendu leurs propres produits et à leur propre logo, toujours. Cap & Seal, l'Etat et les droits de l'OBH NORDICA utilisant vitamix.se en Suède où ils possèdent la marque de ce nom. Breville exerce ses activités partout dans le monde.

Il n'y a pas de mauvaise foi en achetant Vitamix domaines dans les différents pays. Notez en particulier que ils ont acheté pour une longue période et dans des années différentes. Aucune intention. Ci-dessous vous pouvez voir quand ils ont acheté:

2003 vitamix.se

2005 vitamix.dk et vitamix.be

2008 vitamix.fr

2010 vitamix.it et vitamix.es

Il n'y a pas l'intention.

Nous tenons à porter à votre attention qu'il n'y ait pas de mauvaise foi à cet égard. Vitamix a connu et vu sur le marché de domaine que nous avons acheté et les propriétaires de ces domaines. Vita-Mix a toujours utilisé son logo Vita-Mix, ce qui a été fait depuis plus de 60 ans.

Vitamix essaie maintenant de posséder et de prendre en charge le Vitamix est un mot générique, le mot standard pour les blancs et mélanger. Un mélange de puissance et mélangez.

Après plus de six ans d'utilisation, donc nous avons fait une pause pour continuer à développer notre concept. Nous avons demandé plusieurs brevets et des marques. Aucune de ces activités ont des machines ou des mélangeurs à faire.

Annexe 7, il affirme que les ventes Vitamix. C'est exact, et nous l'utilisons avec leur propre nom, leur logo et rien de blanc-mix ou de leurs produits ou de marques. Il n'existe aucune preuve ou les captures d'écran que nous avons abusé.

Nous tenons également à faire de ce nom générique.

C'est nous qui avons d'abord acheté le nom quand il était libre. Depuis que nous avons acheté le domaine en domaine pour plusieurs années. Notez Depuis plusieurs années, nous n'avons pas essayé de prendre quelque chose de mélange blanc. Il ya ceux qui sont à tort en essayant de prendre et de tous les domaines. Vita-Mix a toujours travaillé avec leur propre logo.

En Europe, il ya ceux qui utilisent le Vitamix nom. Voir l'annexe 1.

Annexe 8 écrit mélange blanc est une capture d'écran pour nous d'ouvrir un nouveau site web.

Nous tenons également à vous informer que c'était systèmes mobiles et boissons Cap & Seal, qui a déclaré que la coopération avec le mélange blanc.

Les ventes applicables.

C'était le Vita-mix qui est secrètement tenté d'acheter notre domaine vitamix.fi finlandais. Cap & Seal ont dit non et jamais discuté de toutes les bourses. Il n'était pas à vendre.

Après quelques années, la question s'est posée de nouveau sur la vente. Nous avons parlé avec l'agent de Vita-Mix et a expliqué que nous sommes prêts à vendre. Il n'est pas illégal de vendre un domaine.

Nous avons dit que nous voulons vendre tous les domaines qui est notre marque de fabrique. Nous possédons vitamix.se et les autres à travers l'Europe. Nous avons payé pour eux pendant plusieurs années.

Vita-Mix a offert de payer 12 000 USD. Traduire cette personne pour de l'argent suédois avec un taux de change inférieur à 6,0, vous ne payez que ce n'est pas ce que nous avons payé pour le logo, et tous les domaines depuis plusieurs années.

Il est faux d'attribuer des blancs mélanger notre vitamix.fr. Nous l'avons acheté d'abord, il était libre et nous utilisons cette marque dans un groupe complètement différent. Cela n'a rien à voir avec le Vitamix.

Si nous devons utiliser vitamix.fr les machines ou le travail blanc mélange avec, si c'est mauvais, mais nous n'avons pas. Nous n'avons jamais fait cela. Nous sommes une petite entreprise et vous demandons de considérer nos arguments et n'hésitez pas à demander si quelque chose n'est pas clair.

Nous sommes actifs dans l'UE et nous travaillons dur avec notre société. Nous serons bientôt prêts, puis nous utilisons nos domaines. »

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 < vitamix.fr > :

- Est similaire à la dénomination sociale du Requérant, la société VITA-MIX EUROPE LIMITED enregistrée le 5 juin 2006 au registre du commerce de Londres sous le numéro 05836913 ;
- Est identique aux marques de la société VITA-MIX CORPORATION et notamment à la marque :
 - Internationale visant la France « VITA-MIX » déposée le 4 décembre 2000 sous le numéro 1316272
 - Française « VITAMIX » déposée le 17 novembre 1994.

La société VITA-MIX EUROPE LIMITED est autorisée par la société VITA-MIX Corporation à exploiter les marques « VITA-MIX » et « VITAMIX ».

Le Collège a donc considéré que le Requérant 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 < vitamix.fr > est similaire à la marque internationale antérieure visant la France « VITA-MIX » n° 1316272 déposée le 5 juin 2006, détenue par la société VITA-MIX Corporation.

La société VITA-MIX Europe Limited étant autorisée par la société VITA-MIX Corporation à exploiter les marques « VITA-MIX » et « VITAMIX », le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société VITA-MIX Europe Limited.

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 titulaire indique avoir enregistré le nom de domaine < vitamix.fr > pour une offre différente de celle du Requérant mais n'apporte aucun élément sur ce point.

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 Requérant, la société VITA-MIX Europe Limited est autorisée à exploiter les marques de la société VITA-MIX Corporation et notamment la marque

internationale visant la France « VITA-MIX » n° 1316272 déposée le 5 juin 2006 exploitée notamment pour des produits et services de vente de mélanges alimentaires ;

- Le Titulaire indique que le terme « Vitamix » est un terme générique mais il n'en apporte pas la preuve ;
- Le Titulaire indique avoir été distributeur des produits de la marque « VITA-MIX » et reconnaît ne plus l'être à présent ;
Le Titulaire ne pouvait donc ignorer l'existence de la société VITA-MIX Europe Limited et l'existence de ses droits sur la marque « VITA-MIX » ;
- La page d'écran du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <vitamix.fr> indique la phrase « Vitamix Sales » ;
- Les échanges de courriers électroniques fournis par le Requérant montrent qu'une discussion était engagée avant l'ouverture de la présente procédure entre le Titulaire et le Requérant concernant la vente des différents noms de domaine détenus par le Titulaire pour un montant s'élevant à plusieurs milliers de dollars.

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <vitamix.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant, la société VITA-MIX Europe Limited en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requérant 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 < vitamix.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 < vitamix.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 3 septembre 2012,

Membres du Collège :

Mathieu WEILL
Isabel TOUTAUD
Loïc DAMILAVILLE

Rapporteur du Collège :

Marie BERTHELOT

