



DÉCISION DE L'AFNIC

scooter-gilera.fr

Demande n° FR-2012-00152

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société Piaggio & C. SpA

Le Titulaire du nom de domaine : SARL France SCOOTER

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : scooter-gilera.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 19 septembre 2007

Date de renouvellement du nom de domaine : 19 septembre 2011 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 19 septembre 2012

Bureau d'enregistrement: OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'AFNIC a été reçue le 25 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 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 10 août 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 septembre 2012.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <scooter-gilera.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 du procès-verbal de constat daté du 22 mars 2012 sur les noms de domaine <scooter-piaggio.fr>, <scooter-vespa.fr> et <scooter-gilera.fr> ;
- Extrait de la base Whois relatif au nom de domaine <france-scooter.fr> ;
- Notice complète de la marque internationale (en vigueur en France) « GILERA » enregistrée le 17 février 1956 sous le numéro 190835 et dûment renouvelée;
- Notice complète de la marque internationale (en vigueur en France) « GILERA » enregistrée le 28 octobre 1981 sous le numéro 464861 et dûment renouvelée;
- Extrait Kbis de la société SARL France SCOOTER immatriculée le 17 novembre 2004 au R.C.S. de Paris sous le numéro 479 537 060 ;
- Extrait Kbis de la société France SCOOTER ITALIE immatriculée le 3 septembre 2007 au R.C.S. de Paris sous le numéro 499 798 304 ;
- Pages d'écrans des sites vers lesquels renvoient les noms de domaine <scooter-piaggio.fr>, <scooter-vespa.fr> et <scooter-gilera.fr> ;
- Courrier de mise en demeure émanant du Requérant et à l'attention de la société France SCOOTER Italie et de la société France SCOOTER SARL de :
 - [...]
 - Supprimer tout nom de domaine contenant lesdites marques, et notamment les noms de domaine suivants : <http://www.scooter-piaggio.fr>, <http://www.scooter-vespa.fr>, <http://www.scooter-gilera.fr>.
 - [...]
- Réponse de la part du Titulaire du nom de domaine au courrier de mise en demeure ci-dessus indiqué ;

- Copie de la décision FR-2012-00053 <optic2000chezvous.fr> rendue par l'AFNIC le 23 avril 2012 ;
- Copie de la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre le 20 mars 2000 (T.G.I. de Nanterre 2^{ème} ch. 20 mars 2000 – Recueil Dalloz 2000 p.287) ;
- Copie d'un article publié le 5 avril 2000 par le journal le Monde intitulé « Le droit des marques et des noms de domaine renforcé par la justice » ;
- Pages d'écrans des résultats émis par les moteurs de recherche « BING », « GOOGLE », « YAHOO », suite à la requête « scooter piaggio » ;
- Pages d'écrans des résultats émis par les moteurs de recherche « BING », « GOOGLE », « YAHOO », suite à la requête « scooter vespa » ;
- Pages d'écrans des résultats émis par les moteurs de recherche « BING », « GOOGLE », « YAHOO », suite à la requête « scooter gilera » ;
- Copie de la décision FR-2012-00011 <leclerc.fr> rendue par l'AFNIC le 24 janvier 2012 ;
- Copie de la décision FR-2012-00049 <decathlon.re> rendue par l'AFNIC le 23 avril 2012 ;
- Copie de la décision FR-2012-00058 <total-access.fr> rendue par l'AFNIC le 7 mai 2012 ;
- Copie de la décision FNAC contre G.P. rendue par le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI le 27 décembre 2006 (Litige n° D2006-1344) ;
- Copie des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine.

Dans sa demande, le Requérent indique que :
[Citation complète de l'argumentation]

« I. Les faits à l'origine de la requête

1. Le Nom de Domaine contesté

La Requérante a fait dresser un constat d'huissier en date du 22 mars 2012 (pièce n° 1) dont il ressort que : (i) le Nom de Domaine en cause a été enregistré le 19 septembre 2007 auprès du bureau d'enregistrement OVH, par le titulaire « SARL France SCOOTER » sis 20, Boulevard du Temple – 75011 Paris ; (ii) le Nom de Domaine est actif, (iii) l'url correspondant est associés à un site internet de promotion de points de vente physiques situés à l'adresse du siège social du titulaire SARL FRANCE SCOOTER (20, Boulevard du Temple – 75011 Paris) et à l'adresse du siège social de FRANCE SCOOTER ITALIE (98, boulevard Auguste Blanqui – 75013 Paris) ; (iv) le site internet associé est habillés aux couleurs des Marques de la Requérante, dont ils reproduisent, notamment, les logos et produits.

L'onglet « accueil » figurant sur la page racine du site associé au Nom de Domaine renvoie vers un seul et même site, sous l'url <<http://www.france-scooter.fr>>. Le nom de domaine associé <france-scooter.fr>, enregistré en 2005, est la propriété de la société FRANCE SCOOTER (pièce n° 2).

2. Les Marques de la Requérante

La Requérante est le premier constructeur européen et le troisième au niveau mondial de véhicules à deux et trois roues motorisés. Elle est titulaire de nombreuses marques notoires, et notamment « vespa » (ci-après la « Marque »), notamment objet des dépôts antérieurs suivants pour la classe 12 (véhicules) :

Marque	Type	Marque	Numéro	Date dépôt	Date expiration	Pièce n°
GILERA	Internationale	190835	17.02.1956	17.02.2016	9	
GILERA	Internationale	464861	28.10.1981	28.10.2021	10	

La Requérante exploite par ailleurs plusieurs noms de domaine associés à ses Marques, et notamment <fr.gilera.com>, vers lequel renvoie d'ailleurs le site associé au Nom de Domaine en qualité de prétendu "Partenaire".

3. Le Titulaire du Nom de Domaine

Les sites associés au Nom de Domaine assurent la promotion des points de vente physiques des deux sociétés FRANCE SCOOTER et FRANCE SCOOTER ITALIE (pièce n° 11). FRANCE SCOOTER et FRANCE SCOOTER ITALIE exploitent respectivement un fonds de commerce de : (i) « achat vente réparation de véhicules à deux roues » (pièce n° 12) et (ii) « l'achat, la vente, le négoce, la réparation, l'entretien sur place et à domicile, le remorquage et le transport de tous véhicules à deux roues, ainsi que l'achat, la vente, le négoce d'accessoires et de pièces détachées se rapportant à ces véhicules » (pièce n° 13).

II. L'atteinte portée aux droits de la Requérante

1. L'atteinte portée aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante

Le nom de Domaine contesté réalise l'imitation des marques antérieures <gilera>, l'ajout de l'expression « scooter-» ou de l'extension technique « .fr » ne suffisant pas d'écarter le risque de confusion ou d'association qui ne peut manquer de naître dans l'esprit du public.

Le Collège de l'AFNIC s'est prononcé en ce sens dans la décision <optic2000chezvous.fr> (n° FR-2012-00053, pièce n°16), tout comme le Centre de Médiation et d'Arbitrage de l'OMPI dans une décision rendue à propos de la Requérante (n°D2009-0120, Piaggio &C. S.p.A. and Piaggio Group Americas Inc – Acme, à propos du nom de domaine <brooklynvespa.com>, pièce n°17).

La jurisprudence judiciaire sanctionne pareillement la contrefaçon résultant de la reproduction à l'identique même en présence d'un droit d'usage de la marque. Ce dernier n'autorise en effet au distributeur qu'une utilisation de la marque à des fins d'enseigne, de documents commerciaux et publicité et ne justifie pas l'appropriation d'un nom de domaine (TGI Nanterre, 20 mars 2000, pièce n° 18 ; TGI Paris 22 février 2000, pièce n° 19).

Le Nom de Domaine est ainsi constitutif de contrefaçon par reproduction à l'identique des Marques dont la Requérante est titulaire, portant ainsi atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.

2. L'atteinte portée aux droits de la personnalité de la Requérante

Les droits de la personnalité d'une société telle que la Requérante reposent sur une analyse fonctionnelle : l'enregistrement d'une marque pour désigner les produits et services en cause offre une meilleure visibilité aux consommateurs sur l'identité du fabricant et des distributeurs des produits en cause.

Le Collège constatera en l'espèce que, alors même que les Titulaires disposent d'un nom de domaine propre (<france-scooter.fr>), ils exploitent le Nom de Domaine dans les conditions suivantes : (i) le Nom de Domaine renvoie vers des sites internet reproduisant à l'identique les couleurs, logos et produits des Marques de la Requérante et (ii) alors qu'il n'est nulle part fait mention que lesdits sites internet ne sont pas des sites officiels de la Requérante ni même des sites de distributeurs autorisés de la Requérante.

Ce faisant, le Titulaire utilise le Nom de Domaine dans le seul objectif de se prévaloir de l'identité de la Requérante ou, à tout le moins, de la qualité de revendeurs autorisés de la Requérante, portant ainsi atteinte, directement et volontairement, à ses droits de la personnalité.

III. L'absence d'intérêt légitime ou de bonne foi des Titulaires

Les titulaires du Nom de Domaine ne peuvent enfin justifier d'un intérêt légitime ou de leur bonne foi au sens de l'article 45-2 du Code des Postes et des Communications Electroniques.

A. L'absence d'intérêt légitime

Les Titulaires n'ont aucun intérêt légitime à utiliser les Noms de Domaine, qui constituent de

simple sites « façades » ou d'appel vers le site internet <<http://www.france-scooter.fr>>. Ils sont en effet titulaires du nom de domaine <france-scooter.fr> depuis 2005. Ce nom de domaine correspond à leur dénomination commerciale et est parfaitement descriptif de l'activité des Titulaires (vente de scooter à Paris, et donc en France). Le Nom de Domaine a ainsi pour seule fonction d'attirer les consommateurs, en tant que sites « façade » ou d'appel, vers le site principal associé au nom de domaine <http://www.france-scooter.fr> (auquel ils renvoient par l'onglet « accueil » présent sur chacun des sites associés aux Noms de Domaine).

Les sites associés au Nom de Domaine bénéficient ainsi d'un référencement particulièrement favorable, apparaissant presque systématiquement (huit occurrences sur neuf) dans les premiers résultats des requêtes associant le terme « scooter » et les Marques depuis la France sur les trois principaux moteurs de recherche actuels : la recherche « scooter » et « gilera » affiche le site <http://www.scooter-gilera.fr> comme premier résultat sur les trois moteurs <google>, <bing> et <yahoo> (pièce n°22), devant le site exploité par la Requérante (www.fr.gilera.com).

Les Actuels Titulaires ne peuvent donc se prévaloir d'un intérêt légitime à l'exploitation du Nom de Domaine dès lors que celui-ci n'est pas réellement exploité (seul le site principal france-scooter.fr est exploité) et visent uniquement à améliorer le référencement du site principal par les moteurs de recherche.

2. La mauvaise foi du Titulaire actuel

Le Titulaire actuel a continué d'exploiter de mauvaise foi les Noms de Domaine, prétendant pourtant avoir cessé toute utilisation frauduleuse des Marques de la Requérante. La mauvaise foi existe non seulement au moment de l'enregistrement, mais aussi lors de son exploitation (V. Décision AFNIC <leclerc.it>, n° FR-2011-00011 du 24 janvier 2012, pièce n° 23). La Requérante est titulaire de la Marque GILERA qu'elle exploite et qui bénéficie d'une forte renommée nationale et internationale. Au contraire, le Titulaire actuel ne détient aucune marques sous son nom (Décision AFNIC n° FR-2012-00049 <decathlon.re> pièce n° 24). Il ne peut d'ailleurs ignorer en tant qu'ancien concessionnaire l'existence et la renommée des Marques de la Requérante (Décision AFNIC n° FR-2012-53 <Optic2000chezvous.fr>, pièce n° 16 et n° FR-2012-00058 <total-access.fr>, pièce n° 25).

Bien qu'ayant son propre nom de domaine <france-scooter.fr>, le Titulaire ne saurait ici contester qu'il exploite le Nom de Domaine dans le seul but de « sciemment tenter d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un site Web ou autre espace en ligne vous appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation de votre site ou espace Web ou d'un produit ou service qui y est proposé » (Art. 4 (b) (iv) des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine du 26 août 1999, pièce n° 27). L'exploitation des Noms de Domaine a enfin « pour effet de perturber les opérations commerciales d'un concurrent » (Art. 4 (b) (iii) des Principes précités), en l'espèce le réseau de distribution officiel dont la Requérante est garante.»

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

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 <scooter-gilera.fr> est similaire aux marques détenues par le Requérant et notamment :

- La marque internationale (en vigueur en France) « GILERA » enregistrée le 17 février 1956 sous le numéro 190835 et dûment renouvelée;
- La marque internationale (en vigueur en France) « GILERA » enregistrée le 28 octobre 1981 sous le numéro 464861 et dûment renouvelée.

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 <scooter-gilera.fr> est similaire aux marques internationales antérieures « GILERA » et notamment :

- La marque internationale (en vigueur en France) « GILERA » enregistrée le 17 février 1956 sous le numéro 190835 et dûment renouvelée ;
- La marque internationale (en vigueur en France) « GILERA » enregistrée le 28 octobre 1981 sous le numéro 464861 et dûment renouvelée.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société PIAGGIO & C. Spa.

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 nom de domaine <scooter-gilera.fr> est composé de la marque « GILERA » à laquelle il a été ajouté un terme caractérisant l'activité principale du Requérant ;
- Le Requérant a envoyé, le 27 octobre 2011, une mise en demeure de supprimer tout nom de domaine contenant les marques du Requérant et notamment les noms de domaines <scooter-piaggio.fr>, <scooter-vespa.fr> et <scooter-gilera.fr> ;
- Le Titulaire a répondu à la mise en demeure par courrier en date du 28 novembre 2011 dans lequel il indique avoir fait le nécessaire pour procéder à la modification du site internet ;
- Après cet échange, le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence de la société PIAGGIO & C. Spa et ses droits sur la marque « GILERA » ;
- Le procès-verbal de constat daté du 22 mars 2012 indique que le site vers lequel renvoie le nom de domaine <scooter-gilera.fr> reprend à l'identique les marques et logos du Requérant ;
- La page écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <scooter-gilera.fr> montre l'usage de la marque « GILERA » du Requérant.

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <scooter-gilera.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant, la société PIAGGIO &C. SpA 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 <scooter-gilera.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 <scooter-gilera.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 10 septembre 2012

Membres du Collège :

Mathieu WEILL
Isabel TOUTAUD
Loïc DAMILAVILLE

Rapporteur du Collège :

Floriane DUEL



