



DÉCISION DE L'AFNIC

giffi.fr

Demande n° FR-2012-00273

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société GIFI

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

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : giffi.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 25 novembre 2011 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 25 novembre 2013

Bureau d'enregistrement : INTERNET.BS CORP

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'AFNIC a été reçue le 14 décembre 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 20 décembre 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 22 janvier 2013.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine < giffi.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 :

- Notice complète de la marque française « GIFFI » déposée le 20 décembre 1993 sous le numéro 93501431 par le Requérant et dûment renouvelée ;
- Notice complète de la marque française « GIFFI » déposée le 13 septembre 2011 sous le numéro 3858417 par le Requérant ;
- Notice complète de la marque française « GIFFI » déposée le 4 août 2003 sous le numéro 3239999 par le Requérant ;
- Extrait Kbis de la société GIFFI immatriculée le 2 août 1988 sous le numéro 347 410 011 au R.C.S. d'Agen ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <giffi.fr> enregistré le 30 janvier 2002 par le Requérant ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <giffi.com> enregistré le 3 décembre 1999 par la société Get On The Web Limited ;
- Copie d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <giffi.fr> ;
- Extrait de la base Whois relatif au nom de domaine <giffi.fr> enregistré le 25 novembre 2011 sous diffusion restreinte ;
- Copie d'écran de la page parking vers laquelle renvoie le nom de domaine <giffi.fr> datée d'octobre 2012 ;
- Copie d'écran de la page parking vers laquelle renvoie le nom de domaine <giffi.fr> datée de décembre 2012 ;
- Copie de la décision DFR2010-0020 Bet365 Group Limited contre Edmunds G. rendue par le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI le 19 août 2010 ;
- Copie de la décision DFR2009-0014 Symbol Technologies Inc. contre Edmunds G. rendue par le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI le 15 mai 2009.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation partielle de l'argumentation]

«[...] Madame, Monsieur,

Nous intervenons en qualité de mandataire de la société SA GIFI, société française située à VILLENEUVE SUR LOT, ZI LA BOULBENE, notoirement connue, notamment en France pour son activité de commercialisation d'articles pour la maison et les personnes.

1 – les droits de la société GIFI

La société GIFI SA, détient un droit sur le nom, au titre de la dénomination sociale, de part son immatriculation auprès du Greffe depuis le 02.08.1988 sous le numéro RCS : 347.410.011.

Elle est titulaire de plusieurs marques françaises soit les marques suivantes :

- Marque GIFI : déposée le 20.12.1993, régulièrement renouvelée, sous le numéro 93501431 ;
- Marque « GIFI » : déposée le 13.09.2011, sous le numéro 11/3858417
- Marque « GIFI » : déposée le 04.08.2003, sous le numéro 03/3239999

Elle est également réservataire de noms de domaine « GIFI » en .fr (depuis le 31.01.2002) et en .com (depuis le 03.12.1999), noms de domaine rattachés au site internet de la société GIFI.

Vous trouverez en pièces jointes la copie des marques déposées, de l'immatriculation de la société et la capture d'écran du site internet de la société GIFI.

2 – nom de domaine relevé et contesté « giffi.fr »

La présente demande vise le nom de domaine « giffi.fr », qui présente, à notre sens, une violation manifeste des droits de propriétés intellectuelles de la société GIFI, conformément à l'article R.20-44-45 du décret du 06.02.2007, où il est précisé :

Article R20-44-45 : « Un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code, ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi ».

Le présent nom de domaine contesté, est identique phonétiquement à la marque de notre client, la seule différence consistant à l'adjonction de la lettre « L », laquelle est muette et ne se distingue pas oralement. Visuellement, elle est double à la lettre « F » existante, de telle sorte que la distinction est insignifiante.

La réservation dudit nom de domaine est établit dans l'extension « .fr », lieu du siège social et de la majorité des magasins de notre client.

Outre la reprise identique de la marque notoirement connue de notre client, nous considérons que la réservation en .fr, accentue le risque de confusion qui peut être opéré entre les deux noms,.

D'autre part, le nom de domaine est dirigé vers une page « parking » (voir une copie de la capture d'écran du site, en annexe).

Ainsi, en procédant à la réservation de ce nom de domaine et en lui rattachant des liens commerciaux, nous considérons que le titulaire a cherché à se placer dans le sillage de la société GIFI, afin d'obtenir un gain commercial du fait du trafic généré sur son site internet, chaque clic générant un revenu.

3 –Actions menées à l'égard du réservataire et de l'exploitant du nom de domaine « giffi.fr »

Il est à noter par ailleurs que, dans un premier temps, une mise en demeure a été transmise à l'exploitant du nom de domaine soit la société DOMAIN SPONSOR (située aux USA) laquelle, nous a répondu qu'elle n'était pas le réservataire du nom de domaine mais qu'elle cesserait toute connexion liée à ce nom de domaine (voir la copie de la capture d'écran de cette société), ce que nous avons pu constater par la suite.

Comme le réservataire était anonyme, nous avons demandé à votre société, la divulgation de données personnelles, ce que vous nous avez communiqué (voir copie jointe), à la suite de quoi, nous avons adressé une mise en demeure, en recommandé avec accusé de réception à Mr EDMUNDS GAIDIS, lequel n'a pas été recherché, notre recommandé, son numéro de téléphone n'est plus en service, il est donc injoignable.

Ainsi, les coordonnées fournies à l'AFNIC sont soit fausses ou ont été modifiées et les

modifications n'ont pas été apportées à votre société, ensemble d'éléments qui démontrent en complément la mauvaise foi présumé par le réservataire.

Nous avons pu constater par ailleurs que la page écran de la page « parking » avait été modifiée suite à la renonciation par DOMAIN SPONSOR. Nous présumons que MR GAIDIS a contacté un autre exploitant (voir copie de la capture écran en annexe).

Enfin, il est important de souligner que le réservataire a été condamné à plusieurs reprises par le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI à rétrocéder différents noms de domaines :

- Décision N° DFR2009-0014 SYMBOL TECHNOLOGIES INC

- Décision N° DFR2010-0020 BET365 GROUP LIMITED

Une copie de ces décisions est jointe en annexe.

Le réservataire est manifestement un cybersquateur habituel dans la mesure où il a réservé des noms de domaines identiques aux droits antérieurs invoqués dans ces décisions et qui ont fait l'objet d'un transfert.

4- Mesures de réparation demandées :

Dans le cadre de la présente procédure, le requérant souhaite que le nom de domaine « giffi.fr » soit transféré à la société GIFI SA. [...]».

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 <giffi.fr> est quasi-identique :

- Aux marques du Requéant et notamment à :
 - La marque française « GIFI » déposée le 20 décembre 1993 sous le numéro 93501431 et dûment renouvelée ;
 - La marque française « GIFI » déposée le 13 septembre 2011 sous le numéro 3858417 ;
 - La marque française « GIFI » déposée le 4 août 2003 sous le numéro 3239999 ;
- À la dénomination sociale du Requéant, la société GIFI immatriculée le 2 août 1988 sous le numéro 347 410 011 au R.C.S. d'Agen ;
- Au nom de domaine <gifi.fr> enregistré par le Requéant le 30 janvier 2002.

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 <giffi.fr> est quasi-identique aux marques antérieures françaises « GIF I » détenues par le Requérant.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société GIF I.

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 du Titulaire

- Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Collège a constaté qu'il ne peut pas se prononcer sur une absence d'un intérêt légitime du Titulaire faute d'élément sur ce point.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant, la société GIF I est titulaire des marques françaises antérieures «GIF I» et notamment :
 - La marque française « GIF I » déposée le 20 décembre 1993 sous le numéro 93501431 dûment renouvelée et notamment exploitée pour des produits et services de jeux, jouets ; vêtements, chaussures ; papier, carton et produits en ces matières [...] etc. ;
 - La marque française « GIF I » déposée le 13 septembre 2011 sous le numéro 3858417 notamment exploitée pour des produits et services de décoration intérieure ; savons, parfumeries, cosmétiques, préparations cosmétiques ; vêtements, chaussures ; papeterie, carte postale [...] etc.;
 - La marque française « GIF I » déposée le 4 août 2003 sous le numéro 3239999 notamment exploitée pour des produits et services de bijouterie ; vêtements, chaussures ; papeterie, carte postale [...] etc. ;
- La page écran, en date du 13 décembre 2012, fournie par le Requérant montre que le site internet www.searchremagnified.com vers lequel renvoie le nom de domaine <giffi.fr> est une page parking ayant pour titre « giffi.fr » et présentant des liens hypertextes faisant notamment référence aux produits et services protégés par les marques du Requérant. On peut citer à titre d'exemple les liens hypertexte suivants : « clothing » se traduisant par « vêtement » en français, « beauty products » se traduisant par « produits de beauté » en français, « shoes » se traduisant par « chaussures » en français etc. ;
- La page écran fournie, en date du 18 octobre 2012, par le Requérant montre que le site internet www.giffi.fr vers lequel renvoie le nom de domaine <giffi.fr> est une page parking ayant pour titre « giffi.fr » et présentant des liens hypertextes faisant notamment référence aux produits et services protégés par les marques du Requérant. On peut citer à titre d'exemple le lien hypertexte suivant : « cartes anniversaire » ;
- Le Titulaire a fait l'objet de décisions rendues par le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI dans des contextes quasi-similaires à celui -ci.

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <giffi.fr> dans le but de profiter de la renommée

du Requérant, la société GIFI 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 <giffi.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 <giffi.fr> au profit du Requérant.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (viii) 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) (vii) 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 22 janvier 2013

Membres du Collège :

Membres du Collège :
Mathieu WEILL
Isabel TOUTAUD
Loïc DAMILAVILLE

Rapporteur du Collège :
Floriane DUEL

