



DÉCISION DE L'AFNIC

jordans.fr

Demande n° FR-2012-00204

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société THE JORDANS & RYVITA COMPANY LIMITED

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

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : jordans.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 26 juillet 2012 soit postérieurement au 1er juillet 2011.

Date d'anniversaire du nom de domaine : 26 juillet 2013

Bureau d'enregistrement : INTERNET.BS CORP

I. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'AFNIC a été reçue le 28 septembre 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 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 12 octobre 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 12 novembre 2012.

II. Argumentation des parties

i. Le Requêteur

Selon le Requêteur, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <jordans.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 de courriers électroniques attestant que le nom de domaine <jordans.fr> qui appartenait à JORDANS France a été transféré à la société Foods International le 23 Juin 2010 ;
- Copie d'écran des sites internet www.netoo.com et www.annuairegourmand.com continuant à référencer l'ancien site internet www.jordans.fr du Requêteur ;
- Présentations des pages du site internet www.jordans.fr qui appartenait au Requêteur ;
- Présentations des diverses versions des boîtes de céréales JORDANS ;
- Copie de la page parking vers laquelle renvoie le nom de domaine <jordans.fr> du Titulaire ;
- Copie d'un sondage démontrant que 24,2 % du marché des mueslis croquants sont des céréales JORDANS de la Requêteur ;
- Certificat d'enregistrement de la marque communautaire « JORDANS » visant la France enregistrée le 21 juin 2001 sous le numéro 001594233 par W. JORDAN (CEREALS) LIMITED et dûment renouvelée ;
- Certificat d'enregistrement de la marque communautaire « JORDANS GREAT GRAINS » visant la France enregistrée le 24 février 2003 sous le numéro 002483576 par W. JORDAN (CEREALS) LIMITED ;
- Certificat d'enregistrement de la marque communautaire « JORDANS NATURE'S » visant la France enregistrée le 9 décembre 2003 sous le numéro 002583904 par W. JORDAN (CEREALS) LIMITED ;
- Certificat d'enregistrement de la marque communautaire « JORDANS NATURE'S WHOLEGRAIN » visant la France enregistrée le 10 juin 2003 sous le numéro 002594422 par W. JORDAN (CEREALS) LIMITED ;
- Certificat d'enregistrement de la marque communautaire « JORDANS NATURE'S SOURCE » visant la France enregistrée le 21 novembre 2003 sous le numéro 002709822 par W. JORDAN (CEREALS) LIMITED ;
- Certificat d'enregistrement de la marque communautaire « JORDANS Original CRUNCHY » visant la France enregistrée le 11 novembre 2004 sous le numéro 002961639 par W. JORDAN (CEREALS) LIMITED ;

- Certificat d'enregistrement de la marque communautaire « JORDANS Since 1855 Special MUESLI » visant la France enregistrée le 19 juillet 2004 sous le numéro 002961878 par W. JORDAN (CEREALS) LIMITED ;
- Certificat d'enregistrement de la marque communautaire « JORDANS COUNTRY CRISP » visant la France enregistrée le 17 mars 2004 sous le numéro 002963338 par W. JORDAN (CEREALS) LIMITED ;
- Certificat d'enregistrement de la marque communautaire « JORDANS All Fruit Bars » visant la France enregistrée le 4 février 2005 sous le numéro 003450327 par W. JORDAN (CEREALS) LIMITED ;
- Certificat d'enregistrement de la marque communautaire « JORDANS » visant la France enregistrée le 18 juin 2008 sous le numéro 004666574 par W. JORDAN (CEREALS) LIMITED ;
- Certificat d'enregistrement de la marque communautaire « JORDANS » visant la France enregistrée le 12 janvier 2010 sous le numéro 008175739 par le Requérant ;
- Certificat d'enregistrement de la marque communautaire « JORDANS Since 1855 DUO fibres » visant la France enregistrée le 9 janvier 2010 sous le numéro 008183675 par le Requérant ;
- Certificat d'enregistrement de la marque communautaire « JORDANS CREATIONS » visant la France enregistrée le 14 avril 2011 sous le numéro 009571951 par le Requérant.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation partielle de l'argumentation]

«I. RAISONS DE LA VIOLATION : FAITS ET INTERETS A AGIR

La Requérante, THE JORDANS & RYVITA COMPANY LIMITED, est une société de droit britannique spécialisée dans la production et la commercialisation de céréales pour le petit déjeuner.

La Requérante est titulaire de nombreuses marques communautaires couvrant la France, et plus particulièrement des marques suivantes :

- Marque communautaire JORDANS n° 00 4 666 574 en classes 29, 30 et 31
- Marque communautaire JORDANS n° 00 8 175 739 en classes 29, 30 et 31
- Marque communautaire JORDANS n° 00 1 594 233 en classes 29, 30 et 31
- Marque communautaire JORDANS FAMILY MILLERS SINCE 1855 n° 1 054 683 en classe 30
- Marque communautaire JORDANS NATURE'S SOURCE n° 00 2 709 822 en classes 29, 30 et 31
- Marque communautaire JORDANS NATURE'S WHOLEGRAIN n° 00 2 594 422 en classes 29, 30 et 31
- Marque communautaire JORDANS NATURE'S n° 00 2 583 904 en classes 29, 30 et 31
- Marque communautaire JORDANS CREATIONS n° 00 9 571 951 en classe 30
- Marque communautaire JORDANS Duo Fibres n° 00 8 183 675 en classe 30
- Marque communautaire JORDAN ALL FRUIT BARS n° 00 3 450 327
- Marque communautaire JORDANS COUNTRY CRISP n° 00 2 963 338 en classes 29, 30 et 31
- Marque communautaire JORDANS SPECIAL MUESLI n° 00 2 961 878 en classes 29, 30 et 31
- Marque communautaire JORDANS ORIGINAL CRUNCHY n° 00 2 961 639 en classes 29, 30 et 31

• Marque communautaire JORDANS GREAT GRAINS n° 00 2 483 576 en classes 29, 30 et 31

La copie de l'extrait de la base de données de l'OHMI ainsi que du certificat d'enregistrement des marques ci-dessus est jointe en annexe de la présente plainte (Annexe 7).

Les céréales JORDANS de la Requérante sont présentes sur le marché français depuis 1991, soit plus de 21 ans.

De par cette commercialisation ancienne et importante, la marque JORDANS de la Requérante bénéficie d'une notoriété incontestable parmi les consommateurs.

A titre d'information, le chiffre d'affaire réalisé en France au cours des dernières années sur les produits de la marque JORDANS sont de 27 217 000 € en 2009, 25 356 500 € en 2010 et 25 090 500 € en 2011, ce qui représente un volume d'un peu moins de 10 millions de paquets de 550 g vendus, par an, sur le territoire français.

Outre cette forte exploitation, la notoriété de la marque JORDANS est due aux importantes campagnes publicitaires et promotionnelles mises en œuvre depuis plus de 21 ans pour lancer puis pérenniser la relation clients.

A titre d'information, les budgets publicitaires sur la marque JORDANS au cours des deux dernières années s'établissent comme suit : 2 699 000 € en 2010 et 1 186 000 € en 2011. Par ailleurs, le nom de domaine objet de présente plainte a été, durant plusieurs années, la propriété de la Requérante par l'intermédiaire de ses filiales Jordans France puis Foods International, comme en attestent les documents ci-joints (voir Annexe 1).

Nous en voulons pour preuve les nombreux sites Internet qui, quand bien même la Requérante ne serait plus titulaire du nom de domaine jordans.fr, continuent de référencer celui-ci comme pointant vers le site Internet de la Requérante (voir Annexe 2).

La Requérante a non seulement exploité ce nom de domaine pour pointer vers un site se rapportant aux céréales éponymes qu'elle commercialise (voir Annexe 3), mais a également communiqué de manière très large autour de son nom de domaine.

En effet, l'ensemble de la gamme de céréale JORDANS, soit neuf références, était et est toujours présentée dans un emballage sur lequel figure l'indication « Plongez dans le délicieux monde de JORDANS www.jordans.fr » (voir Annexe 4).

Ce n'est qu'en juillet 2012 que le nom de domaine jordans.fr a été réservé par un tiers en fraude des droits de la Requérante et sans son autorisation.

La requérante a constaté que le nom de domaine jordans.fr, réservé sous anonymat depuis le 26 juillet 2012 pointait vers une page « parking » de liens sponsorisés, dont plusieurs d'entre-eux font référence aux céréales, qui sont précisément les produits en relation avec lesquels la marque JORDANS de la Requérante est connue et exploitée (voir Annexe 5).

Cette notoriété a d'ailleurs été démontrée dans plusieurs études de marchés et sondages dont un d'août 2009 qui confirme qu'avec une notoriété assistée de 24,2 % les céréales JORDANS de la Requérante sont la marque leader sur le segment des mueslis croquants (voir Annexe 6).

Aucune réclamation n'a pu être adressée par la Requérante au titulaire actuel du nom de domaine jordans.fr dans la mesure où son identité lui est inconnue.

II. MOTIFS DE LA DEMANDE

Aux termes de l'article L. 45-2 du Code des postes et des télécommunications électroniques, « dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est : 2° 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. Le nom de domaine « jordans.fr » porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante

Il est rappelé que se rend coupable de contrefaçon quiconque reproduit ou imite, sans autorisation, une marque enregistrée et utilise celle-ci en relation avec des produits ou services analogues à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée (articles L. 713-2, L. 713-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle)

⊗ Article L713-2 du Code de la propriété intellectuelle: « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée ».

Article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ».

La Requérante est propriétaire de plusieurs marques communautaires portant soit exclusivement, soit partiellement sur le nom JORDANS, protégées et exploitées en relation avec des produits alimentaires des classes 29, 30 et 31, et en particulier les « céréales, préparations faites de céréales, muesli, céréales pour le petit déjeuner ».

Le nom de domaine contesté, jordans.fr, réalise la reproduction et l'imitation des marques antérieures JORDANS, lesquelles y sont, s'agissant des marques communautaires JORDANS n° 00 4 666 574, JORDANS n° 00 8 175 739 et JORDANS n° 00 1 594 233, intégralement et exclusivement reproduites.

De plus, la page web vers laquelle pointe le nom de domaine contesté contient principalement des liens sponsorisés se rapportant aux céréales qui sont précisément les produits en relation avec lesquels la marque JORDANS de la Requérante est connue et exploitée (voir Annexe 4).

Le nom de domaine est donc utilisé pour assurer la promotion de produits identiques, similaires et donc concurrents de ceux de la Requérante.

Le nom de domaine contesté réalise ainsi la contrefaçon par reproduction et imitation des marques enregistrées de la Requérante au sens des articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle.

2. Le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime

Sauf à démontrer l'existence d'un droit antérieur à celui de la Requérante sur la marque JORDANS dans le domaine agro-alimentaire, le titulaire actuel du nom de domaine jordans.fr n'a aucun droit ni intérêt légitime sur celui-ci.

Il n'en fait pas un usage commercial loyal, dans la mesure où le nom de domaine n'est pas exploité en tant que tel en relation avec une offre réelle de produits ou services, mais seulement comme outil de redirection vers une page parking de liens sponsorisés.

3. Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi

Le Défendeur n'a pas enregistré le nom de domaine litigieux avec l'intention d'en faire un usage loyal ou légitime.

En effet, le nom de domaine est seulement exploité comme outil de redirection vers une page de liens sponsorisés, et non dans le cadre d'une offre réelle de produits ou services. Il est par ailleurs difficilement concevable d'imaginer que le Défendeur ait pu ignorer, lors de la réservation du nom de domaine, les droits attachés à la marque JORDANS de la Requérante, dont la notoriété a été démontrée.

Cela est d'autant plus flagrant qu'outre les marques dont elle est titulaire, la Requérante a elle-même détenu le nom de domaine jordans.fr durant plusieurs années et n'a eu de cesse de communiquer sur celui-ci en l'apposant de manière bien visible sur ses produits jusqu'à ce jour.

Enfin, la mauvaise foi du Défendeur est avérée lorsque l'on constate qu'il présente sur le site Internet vers lequel pointe le nom de domaine jordans.fr des liens de sites concurrents de ceux de la Requérante, c'est-à-dire se rapportant au domaine des céréales.

La notoriété de la marque JORDANS dans le domaine des céréales est telle qu'il ne fait aucun doute que le Défendeur avait nécessairement à l'esprit la marque de la Requérante lors de l'enregistrement du nom de domaine.

Le Défendeur se livre à une exploitation du nom de domaine en toute mauvaise foi. Il exploite en effet la notoriété de la marque JORDANS pour susciter la confusion dans l'esprit des internautes, ceux-ci étant conduit à penser que le nom de domaine jordans.fr pointe vers un site officiel de la Requérante.

Or, non seulement le nom de domaine conduit les internautes vers une page de liens sponsorisés de concurrents du Requérant, mais l'activation des liens sur la page permet au Défendeur d'engranger une rémunération proportionnelle au nombre de « clics » réalisés sur sa page web.

Tel est en effet le principe même des pages parking de liens sponsorisés, qui rémunèrent ainsi le titulaire du nom de domaine.

Le Défendeur réalise donc des profits indûs du fait de son exploitation frauduleuse de la notoriété de la marque JORDANS et se rend ainsi coupable de concurrence parasitaire, sous le visa de l'article 1382 du Code Civil.

Compte-tenu de ce qui précède, Il est respectueusement demandé au Collège d'ordonner la transmission du nom de domaine jordans.fr au profit de la requérante. »

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

i. Le Titulaire

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

III. 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 <jordans.fr> est identique aux marques « JORDANS » du Requérant et notamment la marque communautaire « JORDANS » visant la France enregistrée le 12 janvier 2010 sous le numéro 008175739.

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 <jordans.fr> est identique à la marque communautaire antérieure « JORDANS » visant la France et détenue par le Requérant.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société THE JORDANS & RYVITA COMPANY 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 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 THE JORDANS & RYVITA COMPANY LIMITED, est titulaire de la marque communautaire antérieure « JORDANS » enregistrée le 12 janvier 2010 sous le numéro 008175739 notamment exploitée pour des produits et services de céréales et préparations faites de céréales [...] ; céréales pour le petit déjeuner, [...] germes de blé et muesli [...] etc. ;
- La page d'écran fournie par le Requérant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <jordans.fr> est une page parking présentant des liens hypertextes faisant notamment référence aux produits et services visés par les marques du Requérant. On peut citer à titre d'exemple les liens « CEREALES COMPLETEES », « Crunchy Cereal ».

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <jordans.fr> dans le but de profiter de la renommée de la société THE JORDANS & RYVITA COMPANY LIMITED en créant une 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 <jordans.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

IV. Décision

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

V. 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 12 novembre 2012.

Membres du Collège :

Mathieu WEILL

Isabel TOUTAUD

Loïc DAMILAVILLE



Rapporteur :

Floriane DUEL