



DÉCISION DE L'AFNIC

thomson-electromenager.fr

Demande n° FR-2012-00202

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société TECHNICOLOR

Le Titulaire du nom de domaine : La société TAC MULTIMEDIA

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : thomson-electromenager.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 5 août 2012 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 5 août 2013

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'AFNIC a été reçue le 26 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 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 9 octobre 2012.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'AFNIC le 10 octobre 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 12 novembre 2012.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Historique des événements inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, concernant la société TECHNICOLOR immatriculée sous le numéro 333 773 174 et faisant apparaître notamment, un changement de dénomination sociale de la société THOMSON à la société TECHNICOLOR le 12 février 2010 ;
- Copie de la marque Française « THOMSON » déposée le 26 novembre 1985 sous le numéro 1332407 par la société THOMSON SA, renouvelée, puis concédée par licence à la société TECHNICOLOR le 11 février 2000 ;
- Page d'écran du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <thomson-electromenager.fr> ;
- Certificat du dépôt de la marque communautaire « THOMSON » visant la France enregistrée le 28 mai 2012 sous le numéro 010463008 par la société TECHNICOLOR.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Le nom de domaine litigieux était détenu et utilisé depuis le 18/05/2004 par la société Fagor-Brandt (anciennement dénommée ELCO BRANDT), licenciée de la marque THOMSON (propriété de notre société Technicolor anciennement dénommée Thomson) dans un grand nombre de pays, et notamment en France, pour les produits électroménagers ; du fait d'une réorganisation du service internet au sein de la société Fagor-Brandt le renouvellement n'a pas été demandé en temps utile et le nom a été réenregistré par la société Tac Multimedia, laquelle ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec les sociétés Fagor-Brandt ou Technicolor, le donneur de licence.

Le nom de domaine litigieux était redirigé vers un site internet faisant apparaître des liens publicitaires tels que pour la société Boulanger, bien connue dans le domaine de l'électroménager et de l'électronique grand-public. Le site a été déconnecté suite à notre tentative de récupérer le nom de domaine à l'amiable. Un tel usage ne fait aucun doute sur l'intention du titulaire de tirer profit de la notoriété de notre marque THOMSON pour les produits électroménagers et électroniques et constitue une pratique de cybersquatting via le détournement d'un site Internet anciennement actif pour le profit du titulaire.

Nous considérons que l'enregistrement et/ou l'usage non autorisé du nom de domaine par le titulaire porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de Technicolor, soit entre autres droits la marque française THOMSON No 1332407 déposée en 1910 et la marque communautaire THOMSON No 010463008 déposées pour une large gamme de produits incluant les produits électroménagers. Un tel usage est en effet susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur et pourrait faire croire à un lien de partenariat entre le licencié/propriétaire de la marque THOMSON et le titulaire du nom de domaine litigieux, la société Tac Multimedia. L'ajout du terme « électroménager » ne fait qu'accroître le risque de confusion.

Le titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime sur ce nom de domaine et agit de mauvaise foi, ce qui selon l'Art. L45-2 du code des postes et des communications électroniques, constitue un motif du refus d'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Nous souhaitons récupérer la propriété de ce nom de domaine au plus vite. Le titulaire en nous laissant espérer le transfert du nom de domaine à l'amiable nous a fait perdre beaucoup de temps et le préjudice lié à l'inactivité du site www.thomson-electromenager.fr s'accroît de jour en jour.».

Le Requéant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé sa réponse à l'AFNIC le 10 octobre 2012.

Le Titulaire n'a pas déposé de pièces.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :
[Citation complète de l'argumentation]

« La société TAC-Multimédia (SIRET 49835107100010) est une société de développement de logiciels et de sites internet. Elle n'est nullement liée à l'activité des produits électroménagers. TACM à enregistrer le nom de domaine afin de proposer un site communautaire à but non-lucratif pour début 2013 autour de l'électroménager et plus précisément celui de Thomson. Des espaces publicitaires permettrons d'amortir le coût du nom de domaine et les frais de réalisation et d'installation du site. Le terme "Thomson électroménager" n'étant pas une marque déposée, je ne considère pas porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de Technicolor. De plus, Thomson ne commercialise plus de produits électroménager en France il n'y donc aucun risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Le projet n'a nullement l'intention de dénigrer la marque Thomson...bien au contraire ! cdt »

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 <thomson-electromenager.fr> est similaire à la marque française « THOMSON » détenue par le Requéant car il reprend d'une part la marque « THOMSON » et d'autre part le terme « électroménager », protégé par les classes de produits et services de la marque « THOMSON ».

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 les Requérants

Le Collège a constaté que le nom de domaine <thomson-electromenager.fr> est similaire à la marque antérieure française « THOMSON » déposée le 26 novembre 1985 sous le numéro 1332407, dûment renouvelée 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 du Requérant.

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 vouloir faire un usage non commercial du nom de domaine <thomson-electromenager.fr> néanmoins il n'en apporte pas la preuve. De plus, il indique vouloir amortir tout de même ses coûts par le biais de revenus publicitaires.

- Sur la mauvaise foi :

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant, la société TECHNICOLOR est titulaire de la marque « THOMSON » déposée le 26 novembre 1985 sous le numéro 1332407 et exploitée notamment pour la vente de produits électroménagers ;
- La page d'écran du site vers lequel renvoie le nom de domaine <thomson-electromenager.fr> est une page sur laquelle figure le nom d'un distributeur de produits électroménagers, des images de produits électroménagers et des noms de produits électroménagers tels que « appareil à fondue, Fer à repasser, Cuisinière électrique etc... », produits et services couverts par la marque du Requérant ;
- Dans sa réponse, le Titulaire indique souhaiter utiliser le nom de domaine <thomson-electromenager.fr> pour proposer un « site communautaire à but non lucratif [...] autour de l'électroménager et plus précisément celui de Thomson », et amortir tout de même les coûts par le biais de revenus publicitaires.

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <thomson-electromenager.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant une confusion dans l'esprit du public.

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 <thomson-electromenager.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 <thomson-electromenager.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 12 novembre 2012.

Membres du Collège :

Mathieu WEILL
Isabel TOUTAUD
Pierre VASSOUT

Rapporteur du Collège :

Marie BERTHELOT



