



DÉCISION DE L'AFNIC

icewatchfrance.fr

Demande n° FR-2012-00270

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société TKS

Le Titulaire du nom de domaine : M. Sébastien S.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : icewatchfrance.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 12 mai 2012 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 12 mai 2013

Bureau d'enregistrement : 1&1 Internet AG

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'AFNIC a été reçue le 6 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 23 janvier 2013.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Extrait Kbis de la société TKS immatriculée le 13 septembre 1991 à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0445215746 ;
- Copies d'écran du site internet www.ice-watch.com datées du 31 mai 2010 présentant le catalogue des montres ;
- Copies d'écran du site internet www.ice-watch.com datées du 31 mai 2010 présentant la description des produits en vente sur ledit site internet ainsi que les différents magasins implantés dans le monde ;
- Photographies de montres et boîtes ICE-WATCH ;
- Présentation des collections SILI, SILI WINTER, NEON, STONE et XXL ;
- Liste des différents magasins ICE-WATCH présents en France ;
- Liste des pays dans lesquels ICE-WATCH est présent ;
- Copies d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <icewatchfrance.fr> ;
- Copie d'écran de la page « service » du site internet www.icewatchfrance.fr ;
- Copies d'écran des pages « clients » et « contact » du site internet www.icewatchfrance.fr ;
- Extrait de la base whois du nom de domaine <icewatchfrance.fr> ;
- Certificat d'enregistrement de la marque communautaire « icewatch », en vigueur en France, déposée le 13 décembre 2006 sous le numéro 005549209 par le Requérant, la société TKS S.A. ;
- Extrait de la base whois du nom de domaine <ice-watch.com> enregistré le 12 décembre 2006 par le Requérant.

Dans sa demande, le Requéant indique que :

[Citation partielle de l'argumentation]

«1- La société TKS (Pièce n°1) commercialise depuis 2007 dans le monde entier et notamment en France différents modèles de montres dont un modèle dénommé « SILI » qui ont connu et connaissent encore un succès considérable auprès de la clientèle tant à raison de leurs caractéristiques originales que de leur aspect novateur et de l'emballage auxquels ils sont associés. (Pièce n°2)

Ces montres sont notamment présentées à la clientèle sur le site Internet « www.ice-watch.com ». (Pièce n°2).

Ce site Internet a été créé le 12 décembre 2006. (Pièce n°12)

ICE-WATCH constitue par ailleurs la dénomination sous laquelle les montres créés par la société TKS sont commercialisées et sont notoirement connues de la clientèle, la dénomination « ICE-WATCH » étant apposée sous une forme et dans un graphisme particuliers sur le fond du cadran de celles-ci. (Pièces n°2, 3 et 4)

Le succès planétaire de cette collection mais aussi les déclinaisons de la collection « SILI » comme la collection « CHRONO » par exemple, font que les montres « ICE-WATCH » sont commercialisées dans le monde entier et dans 945 points de vente sur le territoire français. (Pièce n°5)

Plus de 9.500.000 montres « ICE-WATCH » ont été ainsi vendues à ce jour dans le monde.

Ce succès planétaire est dû non seulement à la qualité intrinsèque des montres « ICE-WATCH » et de leurs emballages mais encore au budget promotionnel très conséquent que la société TKS consacre à la promotion de ses produits.

2- La société TKS est également titulaire et propriétaire de la marque communautaire « icewatch ».

Cette marque a été déposée le 13 décembre 2006 sous le numéro 005549209 et a été enregistrée le 31 août 2012. (Pièce n°11)

En application de l'article 9 du règlement communautaire n°40/94 du Conseil, la société TKS dispose d'un droit exclusif sur l'usage du signe « icewatch » et est notamment habilitée à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement de faire usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou similaire à la marque communautaire enregistrée « icewatch » pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée.

3- La société TKS a eu connaissance de l'existence d'un site Internet accessible sous le nom de domaine www.icewatchfrance.fr. (Pièce n°7)

Ce site Internet, dont le titulaire est inconnu, a été créé le 12 mai 2012. (Pièce n°8)

4- La société TKS a encore constaté que le design du site Internet www.icewatchfrance.fr est un « copier coller » de son propre site Internet www.fr.ice-watch.com. (Pièce n°9)

5- Sur son site Internet www.icewatchfrance.fr, la société xxx commercialise des montres d'apparence identique à celle des montres originales commercialisées par la société TKS sous la marque icewatch, et notamment celles de sa collection SILI. (Pièce n°10)

Les montres proposées à la vente sur ce site Internet sont ci-après reproduites :

[...]

(Captures d'écran du site www.icewatchfrance.fr)

6- Il résulte de ce qui précède que la création du nom de domaine www.icewatchfrance.fr en date du 12 mai 2012 porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle dont la société TKS est titulaire :

- L'atteinte à la marque antérieure « icewatch » enregistrée sous le n° 005549209 est en effet flagrante dès lors que le nom de domaine www.icewatchfrance.fr reproduit à l'identique ladite marque, l'adjonction du vocable « France » au vocable « icewatch » ne constituant qu'une indication géographique purement descriptive.

Ceci constitue encore une atteinte au nom de domaine antérieure www.ice-watch.com créé le

12 décembre 2006 et dont est titulaire et propriétaire la société TKS.

a) Le titulaire du nom de domaine www.icewatchfrance.fr ne peut justifier d'aucun intérêt légitime au sens de l'article L.45-2 2° du Code des postes et communications électroniques.

Les pièces versées au débat démontrent en effet que le site Internet accessible à l'adresse www.icewatchfrance.fr ne constitue, comme précédemment exposé, qu'un « copier coller » du site officiel « ICE-WATCH », le but du titulaire étant à l'évidence de tromper la clientèle en lui faisant croire qu'elle va acquérir de véritables montres « ICE-WATCH », alors qu'il s'agit de contrefaçons pures et simples, le titulaire n'ayant aucune autorisation de la société TKS pour exploiter ledit site.

b) Par voie de conséquence, et au vu de ce qui précède, la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine www.icewatchfrance.fr est en l'espèce avérée.

Il est évident que ce nom de domaine n'a été créé en effet que dans le seul but de profiter de la renommée de la société TKS et afin de créer une confusion dans l'esprit du consommateur.

En effet, le titulaire du nom de domaine commercialise sur son site Internet les montres contrefaisantes à des prix inférieurs à ceux des modèles originaux.

Ainsi, les montres de la collection « SILI » sont elles commercialisées au prix de 29,98 euros alors que les montres originales sont commercialisées à près de 90,00 €.

L'adjonction de l'élément « France » à la dénomination « icewatch » laisse par ailleurs croire que le site Internet www.icewatchfrance.fr serait le site officiel de la marque icewatch en France.

La société TKS est ainsi fondée à demander le transfert du nom de domaine www.icewatchfrance.fr à son profit, en application de l'article L.45-6 du Code des Postes et Communications Electroniques, en combinaison avec l'article L.45-2 2° dudit Code.»

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 <icewatchfrance.fr>, constitué d'une part de la marque « icewatch » dans son intégralité et d'autre part du terme générique « france », est similaire :

- À la marque communautaire « icewatch », en vigueur en France, déposée le 13 décembre 2006 sous le numéro 005549209 par le Requéant ;

- Au nom de domaine <ice-watch.com> enregistré le 12 décembre 2006 par la société TKS S.A.

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 Requéant

Le Collège a constaté que le nom de domaine <icewatchfrance.fr>, constitué d'une part de la marque « icewatch » dans son intégralité et d'autre part du terme générique « france », est similaire à la marque communautaire antérieure « icewatch », en vigueur en France, déposée le 13 décembre 2006 sous le numéro 005549209 par le Requéant.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société TKS S.A.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéant 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 l'absence d'intérêt légitime du Titulaire faute d'élément sur ce point.

- Sur la mauvaise foi :

Le Collège a constaté que :

- Le site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <icewatchfrance.fr> reprend quasiment à l'identique le contenu du site internet du Requéant ;
- Le Titulaire reproduit la marque du Requéant sur son site internet sans l'autorisation de ce dernier ;
- Le Titulaire propose des produits et services identiques à ceux protégés par la marque du Requéant. On peut citer à titre d'exemple, bijouterie, horlogerie et joaillerie.

Muni de ce faisceau d'indices, le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <icewatchfrance.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéant, la société TKS S.A., en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requéant 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 <icewatchfrance.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 <icewatchfrance.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

