

misencil.fr
Demande n° FR00166

I. Informations générales

Nom de domaine objet du litige : misencil.fr

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

Le Requérant : SOCIETE BG BEAUTE

Le Titulaire du nom de domaine : Société WELNESS CONCEPT

Bureau d'enregistrement: OVH

II. La procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'AFNIC a été reçue le 19 mai 2010, par le biais du service en ligne de résolution des cas de violations manifestes des dispositions du décret du 6 février 2007.

Conformément au règlement de la procédure de résolution des cas de violations manifestes des dispositions du décret du 6 février 2007 (ci-après le Règlement) l'AFNIC a validé la recevabilité de cette demande, a procédé au gel des opérations sur ce nom de domaine et a notifié l'ouverture de la procédure au Titulaire le 4 juin 2010

Le Titulaire a adressé sa réponse à l'AFNIC le 22 juin 2010.

Le 12 juillet 2010, le Collège PREDEC de l'AFNIC (ci-après le Collège) s'est réuni pour rendre sa décision.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement du nom de domaine < misencil.fr > par le Titulaire, constitue un cas de violation manifeste de l'article R. 20-44-45 du décret du 6 février 2007 (ci-après le Décret) :

« Article R. 20-44-45: 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. »

Dans sa demande, le Requérant indique :

« Jean-Jacques B, dirigeant de la société canadienne BG BEAUTE, souhaite obtenir le transfert du nom de domaine MISENCIL.FR actuellement détenu par la société française WELNESS CONCEPT.

[...]

1 – Droits sur la dénomination MISENCIL :

Jean-Jacques B. est titulaire d'une marque française MISENCIL n° 07 3 532 521 déposée le 19 Octobre 2007 en classes 03, 05 et 10 notamment pour les « Préparations pour blanchir et autres substances pour

lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ».

Jean-Jacques B. le gérant de la société canadienne BG BEAUTE dont l'activité est la vente de produits esthétiques et la formation.

Cette société, régulièrement constituée selon les lois canadiennes, est titulaire d'une demande de marque nationale canadienne MISENCIL déposée le 4 Septembre 2008 notamment pour les « cils artificiels et adhésifs pour attacher les cils artificiels ». [...]

2 – Historique :

Jean-Jacques B. et la société BG BEAUTE sont en relation d'affaires depuis de nombreuses années avec les sociétés françaises WELLNESS CONCEPT et OSE GROUP (anciennement WELL'LOC) et leur dirigeant. Depuis octobre 2007, WELLNESS CONCEPT et OSE GROUP (anciennement WELL'LOC) étaient en relation d'affaires avec BG BEAUTE dans le cadre de commandes régulières de produits de beauté et d'extensions de cils.

Les sociétés WELLNESS CONCEPT et OSE GROUP distribuaient les produits MISENCIL de la société BG BEAUTE pour le territoire français ainsi qu'en Suisse et au Benelux.

Début Octobre 2009, les relations commerciales entre les sociétés se sont interrompues brutalement, les sociétés WELLNESS CONCEPT et OSE GROUP ayant lancé une nouvelle marque de produits de beauté et d'extension de cils, Osé, tout en essayant de détourner les clientes françaises de la marque MISENCIL en prétextant un changement de nom des produits.

Le site Internet MISENCIL.FR a été réservé par la société WELLNESS CONCEPT le 19 Octobre 2007, c'est-à-dire concomitamment au dépôt de la marque française MISENCIL par Jean-Jacques BENGUIGUI.

3 – Conditions d'application du des articles R20-44-45 et R20-44-49 du Code des postes et des communications électroniques.

Les trois conditions nécessaires pour que le nom de domaine soit transféré au demandeur nous semblent être remplies au regard des explications et constats suivants, détaillés dans les trois points a), b) et c) ci-après.

(a) Reproduction à l'identique de la marque du demandeur :

Ce nom de domaine www.MISENCIL.fr est strictement identique à la marque MISENCIL déposée par Jean-Jacques B. et enregistrée en France.

Cependant, le nom de domaine MISENCIL.FR n'a pas été exploité dès sa réservation. Le site www.archive.org nous permet de constater les dates où des modifications ou mises à jour ont été effectuées sur le nom de domaine et de vérifier la première date d'exploitation du nom de domaine précité. Cette exploitation a eu lieu le 22 Janvier 2008 par le biais d'une page d'attente fournie par OVH. Le lancement du site MISENCIL.FR ne semble avoir été effectué que le 16 Mai 2008, c'est-à dire postérieurement au dépôt de la marque française MISENCIL par Jean-Jacques B. [...]

(b) Absence de droit ou d'intérêt légitime du titulaire du nom de domaine.

La réservation et l'exploitation du nom de domaine MISENCIL.FR par un distributeur du requérant, titulaire d'un droit de marque en France, pouvaient se concevoir, même si effectuées à son insu, lorsque la relation commerciale entre les parties était sincère et effective.

Il est bien évident que l'exploitation du nom de domaine MISENCIL.FR en relation avec les produits de la société BG BEAUTE et des produits cosmétiques aurait dû cesser avec l'arrêt des relations commerciales entre les parties, comme cela se passe de façon constante dans le cadre de la distribution.

[...] Une analogie nous semble devoir être établie entre marques et noms de domaine pour rétablir le requérant dans son droit.

Des démarches amiables et négociations ont été entamées par Jean-Jacques B. pour rétablir chaque partie dans ses droits. Depuis Novembre 2009, des tractations pour le transfert du nom de domaine MISENCIL.FR ont été entamées puis finalement rejetées par les sociétés WELLNESS CONCEPT et OSE GROUP à la fin du mois de Mars 2010 [...]

(c) Absence de bonne foi du titulaire :

Compte tenu de l'historique des relations entre les parties et du fait que la réservation du nom de domaine a été faite par le titulaire uniquement dans le cadre de l'autorisation de distribuer les produits sous la marque MISCENCIL du demandeur, il est manifeste que la réservation actuelle et le refus de

transfert du nom de domaine MISENCIL.fr sont le fait d'un comportement caractérisé par la mauvaise foi.

Le courrier officiel d'avocat précité est daté du 8 janvier 2010 et aucune démarche concernant le nom de domaine MISENCIL.FR n'a été effectuée depuis par la société WELLNESS CONCEPT.

Le requérant craint à juste titre que des troubles de jouissance de la marque MISENCIL ne se reproduisent comme cela a été le cas à la suite de l'arrêt des relations commerciales entre WELLNESS CONCEPT / OSE GROUP et BG BEAUTE en Octobre 2009.

De même, le maintien d'une réservation sans légitimité de MISENCIL.FR crée un préjudice commercial important au requérant. »

ii. Le Titulaire

Le Titulaire adressé sa réponse à l'AFNIC le 22 juin 2010.

Dans sa demande, le Titulaire indique :

« La SOCIETE wellness concept a pendant 18 mois distribué la marque MISENCIL en France, nous avons investi sur la communication dans les journaux, nous avons acheté le site MISENCIL.FR et nous avons créé un site.

Aujourd'hui nous sommes en procédure, nous passons au tribunal à Paris le 7 juillet 2010 devant la 3ième chambre 4ième section du Tribunal de grande Instance à Paris 4 boulevard du Palais.

Dans cette assignation, il y a entre autre la restitution des noms de domaine. Je vous demande par la présente de laisser faire la justice. Nous avons dépensé plus de 100 000 € en France pour commercialiser la marque MISENCIL, il est normal qu'en retour si nous cédon le site MISENCIL.FR que nous soyons rétribué pour cela. A ce titre nous demandons la somme de 15 000 €. »

IV. Décision

Le Collège a rappelé qu'à l'article I. iv. du Règlement il est indiqué que :

« Le Requéant certifie, qu'à sa connaissance, aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire sur le nom de domaine objet du litige, n'est en cours, ni ne sera engagée pendant la durée de la procédure. »

En l'espèce, le Collège a constaté qu'un litige était en cours auprès du Tribunal de Grande Instance de Paris entre les deux parties et portant sur des faits analogues à ceux présentés par le Requéant.

Le Collège a donc décidé de ne pas rendre de décision sur ce nom de domaine.

V. Exécution de la décision

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.

Le 12 juillet 2010,

Mathieu WEILL, Directeur Général de l'AFNIC

