



DÉCISION DE L'AFNIC

soldissimes.fr

Demande n° FR-2014-00574

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE

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

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : soldissimes.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 10 juin 2013 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 10 juin 2014

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 12 février 2014 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 1^{er} 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 18 février 2014.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Mathieu WEILL (Directeur Général et Président du Collège), Isabel TOUTAUD et Loïc DAMILAVILLE (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 24 mars 2014.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéran

Selon le Requéran, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <soldissimes.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 Requéran a fourni les pièces suivantes :

- Extrait Kbis du 4 décembre 2013 de la SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE immatriculée le 30 novembre 1954 sous le numéro 542 094 065 au R.C.S. de Paris ;
- Certificat d'enregistrement de la marque française « SOLDISSIMES » numéro 103736177 enregistrée le 6 mai 2010 par le Requéran pour les classes 35, 38 et 41 ;
- Notice complète de la marque française « SOLDISSIMES » numéro 1451786 enregistrée le 26 février 1988 par la société LES MAGASINS GALERIES LAFAYETTE SAS et régulièrement renouvelée pour les classes 1 à 34 ;
- Extrait du 11 février 2014 de la base Whois du nom de domaine <soldissimes.fr> enregistré sous diffusion restreinte par le Titulaire le 10 juin 2013 ;
- Demande de levée d'anonymat envoyée à l'Afnic le 6 février 2014 concernant le nom de domaine <soldissimes.fr>, et réponse de cette dernière datée du 7 février 2014 ;
- Captures d'écran du 11 février 2014 des pages « Accueil – Juste pour vous » et « Accueil – Conditions générales » du site web vers lesquelles renvoient les noms de domaine : <soldissimes.fr>, <max2promos.fr>, <offres-secretes.com> et <selections-vip.com> ;
- Extraits du 7 février 2014 de la base Whois des noms de domaine suivants enregistrés par le Titulaire le 22 juillet 2013 : <offres-secretes.com>, <selections-vip.com> et <max2promos.fr> ;
- Captures d'écran du 11 février 2014 des sites internet :
 - <http://www.groupegallerieslafayette.fr> présentant le Requéran ;
 - <http://www.gallerieslafayette.com> présentant la page d'accueil, les soldes ainsi que les Soldissimes ;
- Capture d'écran des « Soldissimes du 3 au 6 février 2014 » ;
- Captures d'écran du 17 décembre 2013 du site internet <http://www.gallerieslafayette.com> présentant « GRAZIA partenaire des soldes aux galeries Lafayette », contenu publié le 21 juin 2013 ;
- Communiqué de presse du Requéran du 4 janvier 2013 « Coup d'envoi Soldissimes Hiver 2013 aux Galeries Lafayette avec 1500 marques de mode et découverte en avant-première du meilleur de la mode été 2013 en partenariat avec Paris capitale de la création » ;
- Communiqué de presse du Requéran de janvier 2014 « Coup d'envoi Soldissimes Hiver 2014 aux Galeries Lafayette le mercredi 8 janvier 2014, à 8h00, le grand RDV mode des shoppeuses omnicanales ! » ;

- Page facebook dédiée aux Galeries Lafayette au 11 février 2014 ;
- Photographie d'un lieu public portant trois affiches de la publicité du Requéran « Soldissimes » ;
- Résultats obtenus le 11 février 2014 après une recherche à partir des sites web <http://www.bnf.fr> et <http://www.infogreffe.fr> sur les termes « [prénom du Titulaire] » et « [nom du Titulaire] » ;
- Résultats obtenus le 11 février 2014 dans la base INPI après une recherche de marques en vigueur en France enregistrée au nom du Titulaire ;
- Résultats obtenus le 11 février 2014 dans Google sur la requête « soldissimes » ;
- Echanges entre le Titulaire et le représentant du Requéran du 29 juin 2013 au 23 septembre 2013 mettant en demeure le Titulaire de cesser toute utilisation de la marque « SOLDISSIMES » et de transférer le nom de domaine <soldissimes.fr> au Requéran ;
- Décisions du Collège SYRELI de l'Afnic :
 - Du 19 novembre 2012 n°FR-2012-00214 relative au nom de domaine <mmafinance.fr> ;
 - Du 11 mars 2013 n°FR-2012-00301 relative au nom de domaine <arté.fr> ;
- Pouvoir donné le 5 février 2014 par le Requéran à la société MAILCLUB pour la procédure SYRELI.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Par la présente, nous intervenons en qualité de représentant de la requérante (cf Annexes 1 et 2). La présente plainte est fondée sur l'article L45-2 du CPCE en raison de l'atteinte portée à ses droits de propriété intellectuelle via l'enregistrement et l'exploitation du nom de domaine litigieux.

1. Intérêt à agir de la Requéran

Fondé en 1894, le groupe Galeries Lafayette est un acteur majeur du commerce en France opérant entre autres dans les secteurs de la mode, du luxe, de la beauté, du loisir, de la maison, etc. En 2012 son chiffre d'affaires consolidé s'élevait à 2.3 milliards d'euros. En quelques chiffres, les Galeries Lafayette c'est plus de 15000 collaborateurs, près de 250 magasins à travers le monde dont 65 établis en France, un million de visiteurs par jour dans le monde (cf Annexes 3).

L'enseigne Galeries Lafayette organise à différentes périodes de l'année ses traditionnelles soldes sur l'ensemble de son réseau de magasins en France et sur Internet, largement connues sous le nom SOLDISSIMES. Ledit évènement consiste à faire bénéficier aux consommateurs de soldes en avant-première et complémentaires aux dates de soldes sur une large sélection de produits tous secteurs confondus. Les SOLDISSIMES, aujourd'hui incontournables, jouissent d'une notoriété incontestable en France et font l'objet chaque année de nombreuses campagnes de publicités (cf Annexe 4).

La Requéran est propriétaire de nombreuses marques incluant le signe SOLDISSIMES (cf infra). Or, la Requéran a constaté qu'un tiers avait procédé de façon anonyme à la réservation du nom de domaine SOLDISSIMES.FR le 10 juin 2013 (cf Annexe 5) afin d'exploiter ledit domaine pour des produits et services identiques à tout le moins similaires à ceux protégés par les marques SOLDISSIMES (cf Annexe 6). La Requéran a donc tenté de résoudre le présent litige de façon amiable. Dans cette perspective, le représentant de la Requéran avait adressé un courrier de mise en demeure au titulaire le 29 juin 2013 à l'adresse e-mail renseignée sur le site Internet lié, afin de requérir le transfert à titre gracieux du nom de domaine. Après avoir nié toute atteinte à la marque SOLDISSIMES, le titulaire avait tenté de monnayer le transfert du nom et rejeté l'offre raisonnable de la Requéran d'un montant de 250 € (cf Annexes 7). Au vu de ces éléments, la Requéran dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du titulaire du nom de domaine litigieux.

2. Le nom de domaine litigieux porte atteinte à des droits de propriété intellectuelle de la Requéran

La Requéran est propriétaire de nombreuses marques incluant le signe SOLDISSIMES, dont notamment les marques françaises suivantes :

SOLDISSIMES enregistrée sous le numéro 1451786 et régulièrement renouvelée depuis le 26 février 1988, désignant 33 classes de produits,

SOLDISSIMES enregistrée sous le numéro 3736177 le 06 mai 2010, désignant les classes 35, 38 et 41.(cf Annexes 8). Les marques SOLDISSIMES ne sont ni génériques, ni usuelles, ni nécessaires des produits et services désignés et doivent en conséquence être considérées comme distinctives. La marque SOLDISSIMES est exploitée de façon large et constante depuis près de 25 ans. Ainsi, à raison de son ancienneté, de son exploitation intensive, de son rayonnement à tout le moins national et des efforts consentis par la Requérante au soutien de sa promotion, la marque SOLDISSIMES jouit d'une notoriété incontestable auprès des consommateurs français.

Le radical du nom de domaine litigieux reproduit servilement les marques antérieures SOLDISSIMES. Le site Internet lié au nom de domaine litigieux, exploité en français sous l'intitulé explicite « SOLDISSIMES, des soldes toute l'année », propose à l'internaute d'obtenir des offres promotionnelles de partenaires toute l'année (cf Annexe 6).Ainsi, le nom de domaine litigieux est exploité pour des services identiques à tout le moins similaires protégés par la marque SOLDISSIMES. Par conséquent, l'enregistrement et l'exploitation du nom de domaine litigieux portent atteinte aux droits détenus par la Requérante. Partant, à défaut d'autorisation exprès et préalable de la Requérante, par la reproduction de la marque SOLDISSIMES et l'utilisation de celle-ci pour des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, le titulaire se rend responsable d'actes de contrefaçon aux termes des articles L713-2, L713-3 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle. Enfin, eu égard à la renommée de la marque SOLDISSIMES en France, l'enregistrement du nom de domaine litigieux par un tiers non autorisé crée un risque de confusion pour l'internaute français, qui est amené à croire de façon erronée à l'existence d'un partenariat commercial entre la Requérante et le Titulaire dudit nom de domaine. Ledit enregistrement a également pour effet d'immobiliser le nom de domaine litigieux au détriment de la Requérante, laquelle devrait être le légitime titulaire, et de freiner son expansion économique sur le territoire français.

3. Le Titulaire du nom de domaine litigieux ne justifie pas d'un intérêt légitime

Il convient de noter que la Requérante a obtenu la divulgation données personnelles du titulaire par l'AFNIC le 07 février 2014 (cf Annexe 9). Ainsi, nous pouvons affirmer que le Titulaire, dénommé Soulivanh S. et domicilié à Paris, n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache. Il n'existe aucun lien d'affiliation entre la Requérante et le Titulaire. Ce dernier n'a obtenu aucune autorisation exprès et préalable de la Requérante en vue de l'exploitation de la marque SOLDISSIMES. Le nom de domaine litigieux ne correspond pas au nom patronymique du Titulaire ou au nom d'une quelconque entité ou activité gérée par ce dernier (cf Annexes 10). De plus, il est de jurisprudence constante que l'enregistrement et l'exploitation du nom de domaine relèvent de la seule responsabilité du Titulaire. Ainsi, le Titulaire est tenu de procéder à des recherches d'antériorités en amont de la réservation du nom de domaine afin de vérifier que sa réservation ne porte pas atteinte à des droits antérieurs. A l'évidence, le Titulaire a manqué à ses obligations de vérifications. Enfin, des recherches complémentaires portant sur le Titulaire ont révélé que ce dernier détient les noms de domaine max2promos.fr, offres-secretes.com, selections-vip.com, exploités de façon identique au nom de domaine litigieux (cf Annexe 11). Force est de constater que le nom de domaine litigieux et au demeurant le signe SOLDISSIMES ne constituent aucunement le nom principal et nécessaire de l'activité du Titulaire. Ce dernier a tout vraisemblablement créé un seul et même site Internet accessible via divers noms de domaine. Par l'enregistrement du nom de domaine litigieux, le Titulaire entend profiter de la notoriété de la marque SOLDISSIMES en ligne en vue de détourner une partie trafic généré par celle-ci vers son unique site Internet. Au vu de ces éléments, le Titulaire ne justifie d'aucun intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

4. Le Titulaire du nom de domaine litigieux agit de mauvaise foi

a. Tentative de vente du nom de domaine litigieux au sens de l'article R20-44-46 §1 du CPCE). Suite à la réception du courrier de mise en demeure, le Titulaire avait requis par téléphone le versement de la somme abusive et illégitime de 3000 € en contrepartie de la cession du nom de domaine au profit de la Requérante. En réponse, la Requérante a formulé une offre de 250 € auprès du titulaire au titre d'un large remboursement des frais d'enregistrement du nom de domaine. Le Titulaire a par la suite rejeté l'offre et requis le prix excessif de 1500 € en contrepartie du transfert du nom. Un tel montant ne peut être justifié pour un nom de domaine enregistré depuis

moins de trois mois et un site Internet dont le développement avait d'ores et déjà été réalisé pour les noms de domaine susmentionnés antérieurs au nom de domaine litigieux (cf Annexes 5 et 11). De toute évidence, le Titulaire a souhaité tirer indûment profit de la notoriété de la marque SOLDISSIMES à des fins monétaires par la vente du nom à la Requérante, seule titulaire légitime du nom. Un tel comportement constitue une preuve de la mauvaise foi du Titulaire au regard de l'enregistrement et l'exploitation du nom de domaine litigieux.

b. Tentative de profiter de la notoriété de la marque SOLDISSIMES au sens de l'article R20-44-46 §3 du CPCE). Le site Internet afférent au nom propose sous le signe SOLDISSIMES des produits et services identiques ou à tout le moins similaires à ceux visés par la marque SOLDISSIMES. Il est à noter qu'en vertu de l'article 1382 du Code Civil, une telle exploitation du nom de domaine litigieux constitue un acte de concurrence déloyale qui vise à créer un risque de confusion dans l'esprit du public concerné. A l'évidence, le Titulaire a souhaité tirer indûment profit de la notoriété de la marque SOLDISSIMES sur le territoire français et sur la toile ainsi que des investissements réalisés par la Requérante au cours de ces 25 dernières années pour promouvoir sa marque auprès du public français, en vue de détourner une partie du trafic généré par la marque SOLDISSIMES vers son site Internet litigieux, lequel propose des services identiques et/ou similaires à ceux visés par la marque. Il en résulte un risque de confusion dans l'esprit de l'internaute français d'attention moyenne quant à l'origine du site Internet SOLDISSIMES.FR. L'internaute moyen serait fondé à trouver à cette adresse des informations sur les activités de la Requérante en France et ainsi ses offres promotionnelles. En outre, tel que précédemment exposé, le nom de domaine litigieux et le signe SOLDISSIMES ne constituent aucunement la désignation principale et nécessaire des activités du Titulaire. En effet, le site Internet litigieux est accessible via au moins trois autres noms de domaine (cf supra et Annexe 11). A l'évidence, le Titulaire profite de la notoriété de la marque SOLDISSIMES sur la toile afin de capter un plus grand trafic vers son site Internet. Considérant que la renommée de la marque SOLDISSIMES sur le territoire français est antérieure à l'enregistrement du nom de domaine litigieux, le Titulaire domicilié à Paris, siège social de la Requérante et lieu d'établissement du célèbre magasin Galeries Lafayette du boulevard Haussmann lequel jouit d'une notoriété internationale et organise chaque année à plusieurs reprises l'évènement SOLDISSIMES, ne pouvait ignorer l'existence de la marque SOLDISSIMES. Au demeurant, une simple requête SOLDISSIMES effectuée sur les moteurs de recherche, aurait permis au Titulaire de constater les droits antérieurs de la Requérante (cf Annexe 12). Force est de constater que le choix de l'enregistrement du nom de domaine litigieux n'est pas anodin. Le Titulaire a clairement enregistré ce nom en référence à la marque SOLDISSIMES en vue de tirer indûment profit de la notoriété de celle-ci par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de l'internaute d'attention moyenne. Or, selon la jurisprudence des divers centres d'arbitrage dont l'AFNIC, la connaissance de la marque lors de l'enregistrement du nom de domaine est un indice de mauvaise foi (cf Annexes 13). Dans ce cadre, l'exploitation réalisée du nom de domaine litigieux constitue une nouvelle preuve de la mauvaise foi du titulaire.».

Le Requérant 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,

i. L'intérêt à agir du Requéran

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéran, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <soldissimes.fr> était identique à la marque française « SOLDISSIMES » numéro 103736177 enregistrée le 6 mai 2010 par le Requéran.

Le Collège a donc considéré que le Requéran 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 Requéran

Le Collège a constaté que le nom de domaine <soldissimes.fr> était identique à la marque française antérieure « SOLDISSIMES » numéro 103736177 enregistrée le 6 mai 2010 par le Requéran.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéran 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 que le Requéran :

- Déclare n'avoir donné aucune autorisation expresse et préalable au Titulaire pour exploiter sa marque « SOLDISSIMES » et n'avoir aucun lien d'affiliation avec le Titulaire ;
- Fournit des résultats de recherche sur les bases de données <http://www.bnf.fr>, <http://www.infogreffe.fr> et INPI au titre desquels aucune activité n'est rattachée ou rattachable au Titulaire.
- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requéran, la SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE est titulaire de la marque française antérieure « SOLDISSIMES » numéro 103736177 enregistrée le 6 mai 2010 par le Requéran pour les classes 35, 38 et 41;
- Le Requéran exploite sa marque « SOLDISSIMES » pour des produits et services de « promotion des ventes pour le compte de tiers ; organisation d'opérations promotionnelles et publicitaires et opérations de fidélisation » ;
- Le Requéran est un acteur majeur du commerce en France avec, en 2012 sur son site e-commerce, 27 millions de visiteurs uniques, 200 000 références disponibles et un chiffre d'affaires de 2,3 milliards d'euros ;
- Le site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <soldissimes.fr> propose de s'inscrire pour recevoir une sélection de « bons plans, promotions et offres spéciales disponibles sur internet » ;
- Le 22 juillet 2013 soit un peu plus d'un mois après l'enregistrement du nom de domaine <soldissimes.fr>, le Titulaire a enregistré les noms de domaine <max2promos.fr>, <offres-secretes.com> et <selections-vip.com> qui renvoient vers les mêmes pages que <soldissimes.fr> ;
- Dans sa réponse à la mise en demeure du Requéran, le Titulaire propose de lui céder à titre onéreux le nom de domaine <soldissimes.fr>.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <soldissimes.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requérant 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. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <soldissimes.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <soldissimes.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.

À Saint-Quentin en Yvelines, le 24 mars 2014

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

