



## DÉCISION DE L'AFNIC

**fragrancex.fr**

**Demande n° FR-2014-00787**

### **I. Informations générales**

#### **i. Sur les parties au litige**

Le Requérant : La société FragranceX.com Inc.

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur Olivier G.

#### **ii. Sur le nom de domaine**

Nom de domaine objet du litige : fragrancex.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 10 juin 2008

Date de renouvellement du nom de domaine : 10 juin 2014 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 10 juin 2015

Bureau d'enregistrement : ONLINE SAS

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 21 octobre 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 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 28 octobre 2014.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 16 novembre 2014.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Mathieu WEILL (Directeur Général et Président du Collège), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Pierre BONIS (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 26 novembre 2014.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <fragrancex.fr> par le Titulaire, est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité », et 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 :

- Pouvoir donné par le Requérant à WEBLEGAL pour la procédure SYRELI ;
- Entity Information from the NYS Department of state du 15 octobre 2014, fourni en anglais, relative à l'enregistrement de la société FRAGRANCEX.COM INC. dans l'état de NEW YORK aux Etats Unis d'Amérique le 31 mai 2001 sous le numéro 2644945 ;
- Notice complète extraite de la base de marques communautaires OHMI de la marque « FRAGRANCEX.COM » numéro 1057336 enregistrée le 28 octobre 2010 par la société FRAGRANCEX.COM INC. pour la classe 35 ;
- Notice complète, fournie en langue anglaise avec sa traduction en français, de la marque « FRAGRANCEX.COM » numéro 3365121 enregistrée pour les Etats Unis d'Amérique le 8 janvier 2008 par la société FRAGRANCEX.COM INC. pour la classe 35 ;
- Codes sources du site web <http://www.fragrancetop.fr> en lien avec <http://www.fragrancex.com> ;
- Liste de noms de domaine incluant « FRAGRANCEX » en tout ou partie sous diverses extensions ;
- Captures d'écran du 21 octobre 2014 des pages d'accueil internet vers lesquelles renvoient les noms de domaine <fragrancex.com> et <fragrancetop.fr> ;
- Capture d'écran du 21 octobre 2014 à partir du site web <http://www.archive.org> relatives à des pages du site web <http://www.fragrancex.fr> des 6 novembre 2008 et 28 mai 2010 ;
- Courriel du 7 octobre 2010 envoyé au Titulaire par le Requérant le mettant en demeure de lui transférer le nom de domaine <fragrancex.fr>.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

#### **[Citation complète de l'argumentation]**

« 1. Intérêt à agir du requérant

Le Requérant (voir pièce n.1.a et 1.b), FragranceX.com, Inc. ("Fragrance") est le propriétaire d'un site de commerce électronique de parfums, eaux de Cologne, fragrances, produits de beauté, produits de rasage, maquillage et produits cosmétiques ( Voir pièce n. 2) avec une présence significative aux Etats-Unis, dont le siège est situé à Long Island City, New York. En outre, la marque FragranceX est extrêmement bien connus dans le monde entier, comme les produits sont

expédiés par le site à des clients dans plus de 240 pays.

Le Requéran a été reconnu à l'échelle globale dans l'industrie des parfums en ligne depuis 2000, et a actuellement des revenus annuels de 40 M \$ US. Le site Web de la plaignante, <fragrancex.com>, est accessible par plus de 600.000 visiteurs uniques chaque mois, dans le monde entier.

Le Requéran maintient une présence importante sur Internet, y compris bien que 53 sites intégrant la marque Fragrance ou des variations de cette-ci (Voir pièce n.3) Par exemple le requérant possède les noms de domaines suivants qui sont utilisés pour la commercialisation de ses différents produits: <fragrancex.com>; <fragrancex.net>; et <fragrancx.com>. Elle est aussi titulaire de la marque communautaire n. 1057336 enregistrée le 2 Décembre 2010 (voir pièce n.4) En tant que boutique en ligne, l'Internet est le principal canal de vente utilisé par le plaignant, et grâce à l'utilisation de l'Internet en tant que canal de marketing et de vente la valeur de la marque fragrancex va continuer à augmenter à l'avenir.

Les droits du Requéran sur la marque « fragrancex » ont été déjà affirmés sur internet dans d'autres procédures UDRP comme celle du May 6, 2012, portant sur le domaine fragrancexcoupons.org, qui a été transféré au requérant par les arbitres du National Arbitration Forum (ici le lien de la décision : <http://domains.adrforum.com/domains/decisions/1437541.htm>).

Envers l'an 2010, le requérant a fait la découverte du site français fragrancex.fr, qui était l'exacte copie du site fragrancex.com, sans qu'aucune liaison ou contrat n'ait été jamais concordé avec le gérant du site français, qui à ces temps résultait être « Mr. Oliver G. », utilisateur de l'adresse email « [adresse] ». Les pièces n. 5 et 6 montrent (source : web archive) , sans aucune doute, l'identité des pages et aussi la présence, sur le site français, d'un message clairement trompeur et frauduleux dans lequel le site français se posait vis aux clients français comme le site « partenaire » du site fragrancex.com.

Le 7 Octobre 2010, à travers ses avocats américains, la requérante a intimé Mr. Oliver G. de cesser toute forme d'usage du site et de le transférer immédiatement à la seule titulaire des droits de marque sur le signe FragranceX (pièce n. 7 et sa traduction en français n.8 ). Il était constaté et reproché que le site fragrancex.com était utilisé pour alimenter le trafic du site fragrancetop.fr. Suite à cette lettre, le site venait vidé de tout contenu et des liens à fragrancetop.fr, mais il reste encore aujourd'hui dans les mains du même titulaire.

Actuellement, même s'il ne forme pas l'objet du présent litige, de l'examen du site « fragrancetop.fr » ressortent des indications très claires de l'usage illégal de la marque et du site « fragrancex.fr », de façon trompeuse et illégale, par le titulaire du nom de domaine « .fr » sur la version parasitaire fragrancetop.fr, à voir :

- Le message suivant : « Votre commande, votre paiement et la livraison seront traités depuis les USA par FragranceX.com - Ces articles ne sont pas des contrefaçons, ni des imitations. La contrefaçon est interdite aux USA tout comme en France. » (voir pièce n.9) ;

- Massive présence de tag « fragrancex.fr » sur le code source du site (voir pièce n. 10).

Il est évident comme le site fragrancex.fr soit utilisé dans le cadre d'un conduite de concurrence déloyale flagrante (parasitisme, cybersquatting, détournement de clientèle) extrêmement grave, susceptible d'engager la responsabilité civile aux sens de l'art. 1382 du code civil français.

Force est de constater que le requérant a un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux « www. fragrancex.fr », qui est identique à la marque communautaire n. 1057336 et aux divers noms de domaines dans les autres extensions visés dans la pièce n.2.

2. L'atteinte aux dispositions de l'article L45-2 du code des postes et des communications électroniques

a) Atteinte aux droits invoqués par le requérant

Il est évident que le domaine litigieux est identique à la marque et aux noms de domaines utilisés depuis 2003 (noms de domaine fragrancex.com) et 2010 (marque communautaire). Elle est évidente la contrefaçon de la marque du requérant, aux sens de l'article L335-2 du code de la propriété intellectuelle français.

En plus, il est encore évident que le nom de domaine ait été déjà utilisé dans le cadre d'une conduite déloyale et parasitaire pendant les années passées, comme ils le témoignent les pages de l'an 2008 (voir pièce n.5) et 2010 (pièce n. 6).

Les pièces montrent sans aucune doute que l'actuel titulaire du nom de domaine a utilisé et encore utilisé ce dernier pour tromper les consommateurs en leur faisant croire que le site fragrancex.fr est

le site partenaire du site fragrancex.com, tout en exploitant la renommée et ainsi en la exposant aux risques dérivant d'une exploitation tout à fait illégale de propres marques en France.

Le requérant, qui est présente en plusieurs pays, est de ce fait privée du droit d'exploiter le nom de domaine correspondant à sa marque sur le territoire français.

b) La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de mauvaise foi du titulaire

i. Absence d'intérêt légitime

Le site « www.fragrancex.fr » est actuellement vidé de tout contenu, résultant dans une page blanche. Cette situation ne peut néanmoins éviter que le titulaire soit déclaré dépourvue de tout intérêt légitime à l'utilisation du nom de domaine, pour les raisons suivantes :

- Le titulaire ne saurait éviter que les précédents formes illégales, parasitaires, et contrefaisantes du site fragrancex.fr puissent relever comme une claire intention de profiter de la renommée du site fragrancex.com ;

- Le site n'est pas utilisé par aucune offre de biens ou services ;

- Il a fait usage commercial du nom de Domain avec l'intention de tromper les consommateurs et de nuire à la réputation de la requérant ;

- Il continue à faire usage du domaine, comme il le témoigne l'extrait whois du site fragrancetop.fr ainsi que la page d'accueil de ce dernier, où il est encore présente le message suivant : « Votre commande, votre paiement et la livraison seront traités depuis les USA par FragranceX.com - Ces articles ne sont pas des contrefaçons, ni des imitations. La contrefaçon est interdite aux USA tout comme en France. » Il s'agit du même message qui a été déjà contesté au titulaire avec la mise en demeure du 7 Octobre 2010.

ii. La mauvaise foi du titulaire

Toutes les pièces montrent impérativement que le titulaire a obtenu le nom de dans le but de nuire à la marque et réputation du Requérant et des services assimilés à ce nom. Le titulaire a obtenu et utilisé le nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant une confusion dans l'esprit du consommateur, tout en utilisant solutions et mécanismes sophistiqués.

Elles sont donc réunies toutes les conditions visées par l'art. R. 20-44-43 du Décret du 1er août 2011.».

Le Requérant a demandé la suppression du nom de domaine.

## ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 16 novembre 2014.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni les pièces suivantes :

- Copie de la carte nationale d'identité du Titulaire ;
- Capture d'écran de courriel de résiliation de services d'affiliation pour l'annonceur FRAGRANCEX.COM du 23 novembre 2009 envoyé par la plateforme de marketing digital COMMISSION JUNCTION» au Titulaire ;
- Capture d'écran de rapprochement des paiements au Titulaire relatifs aux services d'affiliation pour l'annonceur FRAGRANCEX.COM en octobre 2008 ;
- Capture d'écran du 3 novembre 2014 à partir du site web <http://www.archive.org> relative à la page « Panier » du site web <http://www.fragrancex.fr> du 21 novembre 2008 ;
- Capture d'écran du 3 novembre 2014 du rapport de performance du site « fragrancetop.fr » du 29 octobre 2014 au 31 octobre 2014 ;
- Courriel envoyé en langue anglaise par la plateforme de marketing digital COMMISSION JUNCTION» à Monsieur Ron Y. pour le Titulaire.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

**[Citation complète de l'argumentation]**

« Mensonges : 1- Aucun partenariat, c'est faux : Ils me payaient des commissions sur les ventes en passant par la plateforme commission junction. Cf annexes 1 et 2. 2- En 2008 j'ai déposé fragrancex.fr, 2 ans avant que Ron dépose la marque internationale. Ron n'avait pas le droit d'avoir un .fr car il n'était pas français. 3- Je n'ai pas trompé les clients contrairement à ce qu'ils affirment, je leur disais bien que c'était la société fragranceX qui gérait les ventes. Cf annexe 3 4- Je n'ai pas fait de tort à la marque, au contraire, je l'ai fait connaître en France. En 2010 FragranceX voulait que je leur donne mon nom de domaine mais je n'ai pas voulu leur faire cadeau de mes 2 ans de travail et de mes investissements notamment publicitaires. J'ai créé à leur demande un autre nom de domaine ( FragranceTop.fr ), ils me payent encore aujourd'hui des commissions. Cf annexe 4 Suite à leurs pressions ( emails et courriers d'avocats ) je n'ose plus utiliser mon nom de domaine pour en faire quoi que ce soit mais je ne veux pas leur céder non plus car ils me traitent d'escroc. Leur donner le nom de domaine c'est leur donner raison. Je souhaiterais par exemple lancer un nouveau projet non commercial sur le thème du vin qui est l'emblème de ma région. Fragrance est un mot bien français. Cette zone de saisie est courte, vous trouverez en pièce jointe un argumentaire plus détaillé. »

#### **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. La Recevabilité des pièces**

Par ailleurs, conformément au Règlement en son article II. vi. b. « Fonctionnement du Collège », le Collège statue sur « la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties sans procéder à des recherches complémentaires ». Or, le Collège constate que le Requêteur lui soumet une partie de ses pièces par liens hypertextes. Par conséquent, ces pièces n'ont pas été prises en compte par le Collège.

##### **ii. L'intérêt à agir du Requêteur**

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requêteur, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <fragrancex.fr> était :

- Similaire à la dénomination sociale du Requêteur, la société FRAGRANCEX.COM INC. constituée dans l'état de NEW YORK aux Etats Unis d'Amérique le 31 mai 2001 sous le numéro 2644945 ;
- Similaire à la marque « FRAGRANCEX.COM » numéro 1057336 en vigueur en France enregistrée le 28 octobre 2010 par la société FRAGRANCEX.COM INC. pour la classe 35.

Le Collège a donc considéré que le Requêteur avait un intérêt à agir.

##### **ii. L'éligibilité du Requêteur**

Par ailleurs, le Collège a noté que le Requêteur, la société FRAGRANCEX.COM INC est immatriculée sous les lois de dans l'état de NEW YORK aux Etats Unis d'Amérique et qu'aucun élément dans le dossier ne permet d'identifier que le Requêteur est éligible au regard de l'article L.45-3 du CPCE lequel dispose que :

« Peuvent demander l'enregistrement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau :

- Les personnes physiques résidant sur le territoire de l'Union européenne ;
- Les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ».

Néanmoins, en sollicitant la suppression et non la transmission du nom de domaine <fragrancex.fr>, le Requérant respecte l'article L.45-3 du CPCE ; sur la base de son intérêt à agir, le Requérant peut donc demander la suppression du nom de domaine.

### **iii. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE**

Le Collège constate que le nom de domaine <fragrancex.fr> a été enregistré par le Titulaire le 10 juin 2008 soit antérieurement à l'enregistrement de la marque « FRAGRANCEX.COM INC » en vigueur en France enregistrée le 28 octobre 2010 par la société FRAGRANCEX.COM INC. pour la classe 35.

Le Collège a considéré que le nom de domaine <fragrancex.fr> n'est pas susceptible de porter atteinte au droit de propriété intellectuelle que détient le Requérant sur sa marque.

## **V. Décision**

Le Collège a décidé de rejeter la demande de suppression du nom de domaine <fragrancex.fr>.

## **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 26 novembre 2014

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

