



## DÉCISION DE L'AFNIC

**topshop.fr**

**Demande n° FR-2015-00912**

### **I. Informations générales**

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

Le Requérant : La société TOP SHOP/TOP MAN LIMITED  
Le Titulaire du nom de domaine : M. Degui W.

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

Nom de domaine objet du litige : topshop.fr  
Date d'enregistrement du nom de domaine : 22 mai 2011  
Le nom de domaine a fait l'objet d'un renouvellement postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011.  
Bureau d'enregistrement : 1API GmbH

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 19 mars 2015 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 02 avril 2015.

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 05 mai 2015.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

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

- Délégation de pouvoir du Requérant à la société INLEX IP EXPERTISE aux fins « d'engager auprès de l'Afnic une procédure SYRELI à l'encontre du nom de domaine <topshop.fr> » ;
- The companies act 2006 – company n° 2317752 TOP SHOP / TOP MAN LIMITED accompagné d'une traduction en langue française ;
- Notice complète de la marque communautaire « TOPSHOP » numéro 008477515 enregistrée le 06 août 2009 par le Requérant pour les classes 3, 30 et 35 ;
- Notice complète de la marque communautaire « TOPSHOP » numéro 003682011 enregistrée le 18 février 2004 par le Requérant et dûment renouvelée pour la classe 25 ;
- Notice complète de la marque communautaire « TOP SHOP » numéro 001691922 enregistrée le 06 juin 2000 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 25, 38 et 42 ;
- Notice complète de la marque communautaire « TOP SHOP » numéro 000067041 enregistrée le 01 avril 1996 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 14, 18 et 25 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <topshop.fr> enregistré le 22 mai 2011 par M. Degui W. ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <topshop.com> enregistré le 08 août 1998 par le Requérant ;
- Captures d'écran, du 16 mars 2015, des pages « ACCUEIL » et « HISTOIRE » du site internet <http://fr.topshop.com> ;
- Article de presse du 20 août 2013 intitulé « L'anglais Topshop débarque à Paris début octobre » extrait du site web <http://www.lefigaro.fr> ;
- Article de presse du 21 août 2013 intitulé « Topshop arrive en France » extrait du site web <http://www.lemonde.fr> ;
- Article de presse du 24 octobre 2013 intitulé « Topshop ouvre un pop-store permanent aux Galeries Lafayette ! » extrait du site web <http://www.madmoizelle.com> ;
- Article de presse du 03 juin 2014 intitulé « Topshop multiplie les corners de vente en France » extrait du site web <http://www.lsa-conso.fr> ;
- Captures d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <topshop.fr>.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

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

*« Le Requérant requiert la transmission du nom de domaine litigieux topshop.fr à son profit. Le nom de domaine est actif. Il a été renouvelé postérieurement au 1er juillet 2011 et le Requérant certifie qu'à sa connaissance il ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extra-judiciaire en cours.*

**A. L'intérêt à agir du Requérant**

*Le Requérant, la société Top Shop/Top Man Limited, agit en tant que titulaire de nombreuses marques et noms de domaine comprenant le nom "topshop", ces droits étant déposés et utilisés dans le domaine de la mode et des cosmétiques.*

*Ainsi, le Requéran est notamment titulaire des droits suivants :*

- la marque communautaire TOPSHOP n° 8477515 déposée le 6 août 2009 (classes 3, 35) ;
- la marque communautaire TOPSHOP n° 003682011 déposée le 18 février 2004 en classe 25
- marque communautaire TOP SHOP n° 1691922 déposée le 6 juin 2000 notamment en classe 25;
- marque communautaire TOP SHOP n° 67041 déposée le 1er avril 1996 notamment en classe 25
- nom de domaine topshop.com réservé le 8 août 1998.

*Ces droits sont antérieurs au nom de domaine litigieux réservé le 22 mai 2011.*

*Par ailleurs, le Requéran détient de nombreuses marques sur le territoire Européen et au-delà (notamment au Canada, Nouvelle-Zélande, Hong-Kong).*

*Le Requéran est une fameuse enseigne britannique de prêt-à-porter féminin ([http://fr.topshop.com/fr/tsfr/cat%C3%A9gorie/about-us-415113/pays?cat2=364663&intcmpid=W\\_FOOTER\\_WK1\\_HP\\_FR\\_ABOUT](http://fr.topshop.com/fr/tsfr/cat%C3%A9gorie/about-us-415113/pays?cat2=364663&intcmpid=W_FOOTER_WK1_HP_FR_ABOUT)).*

*Cette marque est mondialement connue : il existe en effet plus de 300 magasins uniquement au Royaume-Uni, et 147 autres dans le monde (la marque est livrée dans plus de 100 pays). La griffe a même réalisé l'exploit de se faire accepter à la Fashion Week depuis plusieurs années.*

*L'enseigne bénéficie par ailleurs d'une notoriété indiscutable depuis de nombreuses années en France qui constitue l'un des territoires sur lesquels la marque est la plus distribuée via le site Internet [www.topshop.com](http://www.topshop.com) (<http://fr.topshop.com>) (et ce depuis plusieurs années). En effet, le site Internet enregistre une moyenne de visites hebdomadaire de consommateurs Français de plus de 107.000 visiteurs.*

*En outre, la chaîne de vêtements a ouvert en octobre 2013 son premier point de vente en France: un corner permanent de 176 m<sup>2</sup> aux Galeries Lafayette Haussmann qui a fait l'objet d'une énorme médiatisation. Le nombre d'articles sur Internet dans les plus grands magazines français témoigne de l'envergure de cette ouverture : Le Figaro, Le Monde, Les Echos, le Nouvel Observateur, Paris Match, Aufeminin.com, Le Point, Grazia, Closer, Public, Be, ...*

*Par ailleurs, l'inauguration de trois nouveaux corners dans les Galeries Lafayette de Nice, Strasbourg et Toulouse a eu lieu durant l'été 2014.*

*En effet, la collaboration du Requéran avec de nombreuses personnalités (telles que Christopher Kane et Kate Moss) a contribué à la forte reconnaissance de la marque auprès du grand public.*

*Force est de constater que le Requéran dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux topshop.fr.*

*B- Le nom de domaine « topshop.fr » est identique aux droits antérieurs TOPSHOP détenus par le Requéran.*

*Le nom de domaine "topshop.fr" est strictement identique à la marque TOPSHOP du Requéran qu'il exploite de façon intensive depuis 49 ans notamment sur le territoire français.*

*La reprise en intégralité de la marque TOPSHOP est susceptible de créer un risque de confusion pour l'internaute.*

*C. Le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéran, et le titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi*

*A la connaissance du Requéran, le titulaire n'a aucun droit sur le nom "topshop" et n'a aucune activité connue sous ce nom.*

*Le titulaire n'a pas été autorisé par le Requéran à être propriétaire et à exploiter le nom de domaine litigieux. En outre, le Requéran n'a ni accordé de licence d'exploitation ni conféré d'autorisation au Défendeur d'utiliser la marque TOPSHOP ou le nom de domaine topshop.fr et il*

*n'existe aucun partenariat entre eux qui permettrait de justifier cet usage. Il n'existe en outre aucune relation d'affaires entre les parties.*

*Le titulaire n'a donc aucun intérêt légitime à être propriétaire du nom de domaine topshop.fr.*

*Par ailleurs, le titulaire agit et exploite le nom de domaine en toute mauvaise foi. En effet, le nom de domaine, est un site parking redirigeant l'internaute soit vers des sites concurrents de la société Topshop (domaine de la mode), soit vers le site du Requéant lui-même! Par ailleurs, le titulaire propose sur ce site la mise en vente du nom de domaine. En effet, l'on peut constater sur le site associé au nom de domaine litigieux que celui-ci est mis en vente par son propriétaire (<http://www.topshop.fr/> la mention « Le nom de domaine topshop.fr est mis en vente par son propriétaire » apparaît très clairement). En cliquant sur cet encart, l'internaute est redirigé vers la plate-forme « Sedo » sur laquelle il est indiqué que le nom de domaine a été mis en vente au prix de 10000 livres sterling ([https://sedo.com/search/details.php4?partnerid=14454&language=fr&et\\_cid=3&et\\_lid=4526&domain=topshop.fr&et\\_sub=1006&origin=parking](https://sedo.com/search/details.php4?partnerid=14454&language=fr&et_cid=3&et_lid=4526&domain=topshop.fr&et_sub=1006&origin=parking)).*

*Par ailleurs, de nombreux liens apparaissent sur la page d'accueil du site associé au nom de domaine litigieux, avec en tête, un lien « Topshop » vers le site du Requéant (Topshop) et d'autres liens qui redirigent vers des sites de vente de produits vestimentaires (Vêtement femme en ligne, Robes, ...).*

*En conséquence, la réservation et l'exploitation du nom de domaine litigieux a pour but de profiter de la notoriété de la marque du Requéant dans un but spéculatif, soit par sa mise en vente, soit par la mise en ligne de liens commerciaux grâce auxquels le Défendeur se rémunère.*

*L'utilisation de ce nom de domaine démontre bien la mauvaise foi du titulaire qui souhaite profiter des investissements du Requéant sans bourse délier puisque la marque TOPSHOP du Requéant bénéficie en France d'une notoriété importante.*

*La date de réservation (22/05/2011) a un lien avec l'implantation en France du Requéant– en effet, le site Web en français a été justement ouvert en 2011. Le titulaire ne pouvait donc méconnaître l'activité du Requéant au moment de la réservation du nom de domaine et ce d'autant plus que son implantation physique par le biais de l'ouverture d'une boutique en France a fait l'objet d'une importante médiatisation. De très nombreux journaux d'envergure nationale ont commenté ce lancement, tels que LeFigaro, Paris Match, etc...ce qui démontre la notoriété dont jouit cette enseigne en France.*

*Ainsi, la réservation du nom topshop.fr a pour effet de priver le Requéant de son droit légitime d'exploiter sa marque notoire dans la zone ".fr" ce qui est d'autant plus dommageable que l'activité du Requéant sur Internet ne cesse de croître et constitue l'un des principaux modes d'achat de ses consommatrices.*

*En effet, la clientèle visée par l'enseigne TOPSHOP vise avant tout des jeunes filles et jeunes femmes qui font principalement leurs achats sur Internet.*

*Il ne fait aucun doute que l'internaute pensera accéder à un site officiel de l'enseigne TOPSHOP en visitant le site [www.topshop.fr](http://www.topshop.fr) et ce d'autant plus que le Requéant exploite aujourd'hui un site internet identique [www.topshop.com](http://www.topshop.com).».*

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,

**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 <topshop.fr> était :

- Quasi-identique à la dénomination sociale du Requéran, la société TOP SHOP / TOP MAN LIMITED immatriculée, pour l'Angleterre et le pays de Galles, le 15 novembre 1988 sous le numéro 23177582 conformément à la loi de 1985 ;
- Identique aux marques enregistrées par le Requéran et notamment :
  - La marque communautaire « TOPSHOP » numéro 008477515 enregistrée le 06 août 2009 pour les classes 3, 30 et 35 ;
  - La marque communautaire « TOPSHOP » numéro 003682011 enregistrée le 18 février 2004 dûment renouvelée pour la classe 25 ;
  - La marque communautaire « TOP SHOP » numéro 001691922 enregistrée le 06 juin 2000 dûment renouvelée pour les classes 25, 38 et 42 ;
  - La marque communautaire « TOP SHOP » numéro 000067041 enregistrée le 01 avril 1996 dûment renouvelée pour les classes 14, 18 et 25 ;
- Identique au nom de domaine <topshop.com> enregistré le 08 août 1998.

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 <topshop.fr> est identique aux marques communautaires antérieures enregistrées par le Requéran et notamment la marque communautaire « TOP SHOP » numéro 001691922 enregistrée le 06 juin 2000 dûment renouvelée pour les classes 25, 38 et 42.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéran, la société TOP SHOP/TOP MAN LIMITED.

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 du Titulaire

Le Collège a constaté que selon le Requéran :

- Le Titulaire ne détient aucune licence d'exploitation de ses marques, ni de droit d'exploitation du nom de domaine <topshop.fr> ;
- Aucun partenariat n'a été conclu avec le Titulaire ;
- Aucune relation d'affaires n'existe entre les parties.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requéran, la société TOP SHOP/TOP MAN LIMITED est notamment titulaire de la marque communautaire « TOP SHOP » numéro 001691922 enregistrée le 06 juin 2000 dûment renouvelée pour les classes 25, 38 et 42 et exploitée pour des produits et services de « articles d'habillement » ;

- Le nom de domaine <topshop.fr> reprend à l'identique la marque « TOPSHOP » du Requérant ;
- La page d'écran fournie par le Requérant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <topshop.fr> est une page parking :
  - Qui présente des liens hypertextes faisant notamment référence à l'activité du Requérant. On peut citer à titre d'exemple les liens « Vêtement femme en ligne », « robes », etc. ;
  - Qui reproduit les marques « TOPSHOP » du Requérant ;
  - Et qui indique « Acquérir le domaine – Le nom de domaine topshop.fr est mis en vente par son propriétaire ».
- La page écran vers laquelle renvoie le lien hypertexte « Acquérir le domaine » sur le site internet <http://www.topshop.fr> propose sur le site internet <http://www.sedo.com> la vente du nom de domaine pour un montant minimum de 10 000 £ UK ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester ces éléments.

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <topshop.fr> 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 <topshop.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 <topshop.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 05 mai 2015

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

