



## DÉCISION DE L'AFNIC

**slipcalvinkleinpascher.fr**

**Demande n° FR-2016-01191**

### I. Informations générales

#### i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST

Le Titulaire du nom de domaine : M. Lin X.

#### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : slipcalvinkleinpascher.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 18 juillet 2013 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 04 octobre 2016

Bureau d'enregistrement : 1API GmbH

### II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 13 juillet 2016 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<sup>er</sup> 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 juillet 2016.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Isabel TOUTAUD (membre titulaire), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Marine CHANTREAU (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 30 août 2016.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requéran

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

- Certificat d'enregistrement de la marque de l'Union européenne « Calvin Klein », numéro 000617381, enregistrée le 21 août 1997 par le Requéran pour les classes 09 et 25 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque de l'Union européenne « CALVIN KLEIN UNDERWEAR », numéro 008713018, enregistrée le 25 novembre 2009 par le Requéran pour la classe 05 ;
- Article de presse intitulé « Calvin Klein » paru le 21 février 2007 sur le site internet <http://www.tendances-de-mode.com> ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <slipcalvinkleinpascher.fr> enregistré le 18 juillet 2013 par M. Lin X. ;
- Captures d'écrans, du 13 juillet 2016, de pages du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <slipcalvinkleinpascher.fr> ;
- Courrier recommandé et courriel du 21 avril 2016 envoyés au Titulaire par le Requéran le mettant en demeure de lui transférer le nom de domaine <slipcalvinkleinpascher.fr> ;
- Courrier restitué au Requéran avec la mention « Pli avisé et non réclamé » ;
- Extrait du registre du commerce de la chambre de commerce d'Amsterdam de la société « CALVIN KLEIN EUROPE BV », immatriculée le 12 juillet 1984 fourni en langue anglaise et accompagné d'une traduction partielle en langue française ;
- Copie du « certificate of trust of Calvin Klein trademark trust », du 11 mars 1994 accompagné d'une traduction en langue française ;
- Traduction de l'autorisation de vente accordée sur le territoire européen à la société CALVIN KLEIN EUROPE BV sur des produits déterminés de la marque du Requéran ;
- Rapport annuel 2015 « CALVIN KLEIN TOMMY HILFINGER HERITAGE BRANDS » fourni en langue anglaise ;
- Captures d'écrans de pages du site internet <http://www.pvh.com>.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

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

« I. Faits et Intérêt à agir

La société CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST, société américaine créée en 1994, est titulaire de nombreuses marques CALVIN KLEIN, ou incluant le terme CALVIN KLEIN et notamment les marques suivantes :

- la marque de l'Union Européenne semi-figurative "CALVIN KLEIN" n°6710081 enregistrée le 21 août 1997 en classe 25 ;
- la marque de l'Union Européenne semi-figurative "CALVIN KLEIN" n°6710107 enregistrée le 21 août 1997 en classe 25 ;
- la marque de l'Union Européenne verbale "CALVIN KLEIN UNDERWEAR" n°8713018 enregistrée le 25 janvier 2010 en classe 25.

Ces marques figurent en Annexes 1, 2 et 3.

CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST exploite ces marques en France et en Europe depuis leur enregistrement notamment en relation avec des articles de lingerie.

La marque CALVIN KLEIN, et les différentes marques dérivées de celle-ci, bénéficient d'une notoriété très importante du fait du succès de cette marque, du nombre de magasins existants, des investissements publicitaires réalisés et autres efforts développés pour la renommée de ces marques (Annexe 4).

CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST a constaté qu'un nom de domaine "slipcalvinkleinpascher.fr" avait été enregistré le 18 juillet 2013 et que le site internet correspondant offre à la vente de la lingerie sous la marque "CALVIN KLEIN" (Annexes 5 et 6).

Ainsi, le nom de domaine "slipcalvinkleinpascher.fr" reproduit les termes CALVIN KLEIN.

Cet usage n'a pas été autorisé par la société CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST.

C'est dans ces conditions que la Requêteuse a adressé le 21 avril 2016 une lettre de mise en demeure à Mme Lin X. qui apparaît sur la base Whois comme étant le Titulaire du nom de domaine litigieux (Annexe 7).

Ce pli a été dûment avisé mais n'a jamais été réclamé (Annexe 8).

Cette lettre de mise en demeure a également été adressée par courrier électronique à l'adresse indiquée sur l'extrait Whois, à savoir [courriel] (Annexe 9). Aucune réponse à cet email n'a été transmise.

La société CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST, estimant que l'enregistrement et l'utilisation du nom de domaine litigieux portent atteinte à ses droits, a dès lors décidé d'intervenir par le biais d'une Syreli, compte tenu de l'absence de réponse du Titulaire suite aux lettres de mise en demeure transmises par voie électronique et par la poste.

La société CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST bénéficie donc d'un intérêt à agir en l'espèce.

II. Atteinte aux dispositions de l'article L45-2 du Code des Postes et des Télécommunications Electroniques

L'article L45-2 du Code des Postes et des Télécommunications Electroniques prévoit que « dans le respect des principes rappelés à l'article L45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est : 2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ».

a. Le nom de domaine « slipcalvinkleinpascher.fr » porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requêteur

Les articles L. 713-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle applicables en matière de contrefaçon de marque disposent notamment que :

"Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement".

Ainsi, constitue une atteinte au droit exclusif du titulaire d'une marque le fait d'enregistrer un nom de domaine reproduisant ou imitant la marque.

En l'espèce, la Requêteuse est titulaire de plusieurs marques CALVIN KLEIN citées ci-dessus (Annexes 1 à 3).

Le nom de domaine contesté constitue l'imitation des marques antérieures « CALVIN KLEIN » n°6710081 et 6710107 (Annexes 1 et 2) intégralement reproduites au sein dudit nom de domaine.

L'unique différence, consistant dans l'ajout des termes descriptifs « SLIP » et « PAS CHERS » n'écarte par le risque de confusion dans l'esprit du public. Au contraire, ces termes décrivent l'un des produits vendus sous la marque CALVIN KLEIN, à savoir les sous-vêtements.

Le risque de confusion avec la marque CALVIN KLEIN est d'autant plus élevé du fait que le Requêteur est notoirement connu en France et dans le monde (Annexe 4).

En choisissant un nom de domaine incluant la marque CALVIN KLEIN, associé à des termes descriptifs du domaine d'activité du requérant, le titulaire du nom de domaine a eu pour seule volonté de détourner la clientèle du requérant.

Ainsi, le nom de domaine contesté constitue la contrefaçon par imitation des marques enregistrées n°6710081 et 6710107 du Requêteur au sens de l'article L.713-3 du Code de la propriété

intellectuelle.

b. Le Titulaire n'a aucun droit sur le nom « *slipcalvinkleinpascher.fr* » ni aucun intérêt légitime qui s'y attache

Le Titulaire n'a jamais été autorisé par le Requéant à être propriétaire et à exploiter le nom de domaine litigieux.

c. Le nom « *slipcalvinkleinpascher.fr* » a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi

Le Titulaire n'a pas enregistré le nom de domaine litigieux avec l'intention d'en faire un usage loyal ou légitime.

La mauvaise foi du Titulaire est d'autant plus évidente que le Titulaire du nom de domaine n'apparaît pas sur la page contact du site internet exploité. Ainsi, aucun élément d'identification n'apparaît sur le site *www.slipcalvinkleinpascher.fr* (Annexe 5).

Enfin, les produits vendus sur ce site sont proposés à la vente à des prix allant jusqu'à 70% moins chers que les sous-vêtements CALVIN KLEIN authentiques.

Il ne fait aucun doute que ce site internet offre à la vente et vend des produits contrefaisants les produits CALVIN KLEIN.

En conséquence, la mauvaise foi du Titulaire est patente.

Il est donc demandé au Collège d'ordonner, à titre principal, la transmission du nom de domaine « *slipcalvinkleinpascher.fr* » au profit de la société hollandaise CALVIN KLEIN EUROPE BV.

La société CALVIN KLEIN EUROPE BV est licenciée de la société CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST et est autorisée à utiliser les marques Calvin Klein en Europe, et notamment en France (Annexe 10). Elle est également membre du Groupe PVH qui détient les sociétés CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST et CALVIN KLEIN EUROPE BV (Annexe 4 page 3 dernière phrase et annexes 10 et 11).

A titre subsidiaire, il est demandé au Collège d'ordonner la suppression du nom de domaine « *slipcalvinkleinpascher.fr* ». ».

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 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**

L'article I.iv du Règlement SYRELI dispose que « [...] La procédure se déroule en langue française... Le Collège se réserve le droit de ne pas prendre en compte les documents soumis dans d'autres langues [...] ».

Le Collège a constaté que quelques pièces communiquées par le Requéant n'étaient pas fournies en langue française ; le Collège a donc décidé de les écarter de la discussion.

### **ii. 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 <*slipcalvinkleinpascher.fr*> était similaire à la marque de

l'Union européenne « CALVIN KLEIN UNDERWEAR », numéro 008713018, enregistrée le 25 novembre 2009 par le Requéant pour la classe 05.

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

### **iii. L'éligibilité du Requéant**

Le Collège a noté que le Requéant, la société CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST est immatriculé aux Etats Unis et à ce titre, il n'est pas éligible à la charte de nommage du .fr ; Il ne peut donc pas bénéficier de la transmission du nom de domaine <slipcalvinkleinpascher.fr> ;

Cependant le Requéant demande la transmission du nom de domaine <slipcalvinkleinpascher.fr> au bénéfice de la société CALVIN KLEIN EUROPE BV, licenciée du Requéant ; toutefois aucun élément dans le dossier ne permet d'identifier un lien de filiation directe entre ces deux entités. La société CALVIN KLEIN EUROPE BV ne peut donc pas bénéficier de la transmission du nom de domaine <slipcalvinkleinpascher.fr> ;

À titre subsidiaire, le Requéant demande la suppression du nom de domaine <slipcalvinkleinpascher.fr>

Dès lors, le Collège a considéré que la demande de suppression était recevable.

### **iv. 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 <slipcalvinkleinpascher.fr> est similaire à la marque de l'Union européenne antérieure « CALVIN KLEIN UNDERWEAR », numéro 008713018, enregistrée le 25 novembre 2009 par le Requéant pour la classe 05.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant, la société CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST.

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 du Titulaire

Le Collège a constaté que selon le Requéant, le Titulaire ne détient aucune autorisation pour utiliser la marque du Requéant, ni pour exploiter le nom de domaine <slipcalvinkleinpascher.fr>.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requéant, la société CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST est notamment titulaire de la marque de l'Union européenne antérieure « CALVIN KLEIN UNDERWEAR », numéro 008713018, enregistrée le 25 novembre 2009 et exploitée pour des produits et services de sous-vêtements [...] caleçons, caleçons boxeur, sous-vêtements de sport etc. ;
- Le nom de domaine <slipcalvinkleinpascher.fr> est similaire à la marque « CALVIN KLEIN UNDERWEAR » car il est composé d'une partie substantielle de la marque associée aux termes « slip » et « pas cher », qui identifient des produits proposés généralement par le Requéant associée à une notion de prix attractifs ;
- La page d'écran fournie par le Requéant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <slipcalvinkleinpascher.fr> propose à la vente des produits de la marque du Requéant.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <slipcalvinkleinpascher.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de 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 <slipcalvinkleinpascher.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

## **V. Décision**

Le Collège a décidé d'accepter la suppression du nom de domaine <slipcalvinkleinpascher.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 30 août 2016

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

