



DÉCISION DE L'AFNIC

privalia.fr

Demande n° FR-2016-01236

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société PRIVALIA VENTA DIRECTA S.A.U.

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur W.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : privalia.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 03 mai 2016 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 03 mai 2017

Bureau d'enregistrement : 1API GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 06 septembre 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^{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 19 septembre 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 Marine CHANTREAU (membre suppléant), Marianne GEORGELIN (membre suppléant) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 11 octobre 2016.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <privalia.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 le 28 août 2016 par le Requérant à la société UBILIBET, SL pour la procédure SYRELI ;
- Certification d'enregistrement de la marque de l'Union européenne semi figurative « PRIVALIA » numéro 005171335 enregistrée le 29 juin 2006 par le Requérant pour les classes 25 et 35 et expirant le 29 juin 2016 ;
- Liste des marques « PRIVALIA » dont le Requérant est propriétaire ;
- Liste des noms de domaine du Requérant incluant ceux comprenant le terme « PRIVALIA » ;
- Extrait non daté de la base Whois du nom de domaine <privalia.fr> enregistré le 19 mai 2004 par un tiers ;
- Extrait non daté de la base Whois du nom de domaine <privalia.fr> enregistré le 03 mai 2016 par le Titulaire ;
- Article « Vente-privée rachète son copycat Privalia pour dominer l'Europe » mis à jour le 13 avril 2016 sur le site internet de JDN ;
- Résultats obtenus le 30 août 2016 du site <http://www.domainbigdata.com> pour la requête « prénom nom du Titulaire » ;
- Captures d'écrans, fournies en version originale, d'un extrait de chacune des pages d'accueil du site vers lesquelles renvoie le nom de domaine <privalia.com> à destination de l'Espagne, de l'Italie, de Mexico et du Brésil ;
- Capture d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <privalia.fr> ;
- Captures d'écrans des 18 et 30 août 2016 des pages internet vers lesquelles renvoient les noms de domaine <privalia.cz>, <privalia.us> et <privalia.at>.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« 1/ Intérêt à agir du Requérant

Le requérant, Privalia Venta Directa, S.A. (ci-après, PRIVALIA), est connu comme plate-forme web, commercialisant à travers son site web et son APP, des produits et des services sous l'enseigne "Privalia".

PRIVALIA autorise UBILIBET à déposer cette demande, en son nom et représentation, aux termes de l'autorisation en annexe 1.

PRIVALIA fonde son modèle de négoce sur le commerce électronique de vêtements hors-saison. Par ailleurs, tout au long des 10 dernières années, elle est devenue l'«outlet» on-line de mode leader en Espagne, tel que l'a signalé la société de la mesure d'audience dans le réseau ComScore. Actuellement, le volume de clients de PRIVALIA est estimé à plus de 28 millions.

PRIVALIA est née en 2006 comme une société espagnole visant le marché espagnol. Néanmoins, l'amélioration continue des résultats de la société lui ont permis d'étendre progressivement ses opérations dans de nouveaux marchés. Dès 2010, elle a redoublé ses efforts pour favoriser sa croissance. En premier lieu, elle a renforcé la structure de PRIVALIA pour opérer en Italie, ensuite

au Mexique et au Brésil, et envisage de faire entrer le négoce petit à petit dans beaucoup d'autres territoires. En outre, la société a été récemment rachetée par son homologue française <Vente-Privée>, avec pour vocation claire de développer une structure mondiale pour le négoce. PRIVALIA est actuellement une marque réputée, aussi bien au niveau national qu'à l'international, parmi les consommateurs. Les données suivantes en font la preuve:

1. PRIVALIA a demandé et enregistré des marques dans des pays divers, tel qu'il résulte du relevé de marques, dont PRIVALIA est titulaire, joint en annexe 2. Par ailleurs, il est à signaler que ces marques ont été demandées progressivement à partir 2006. C'est-à dire bien avant l'enregistrement du nom du domaine en litige.

2. En outre, la preuve que le requérant est titulaire de la marque européenne PRIVALIA est apportée. Une copie des attestations de l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (EUIPO), est jointe en annexe 3.

3. Également PRIVALIA a enregistré de nombreux noms de domaines comprenant le terme "PRIVALIA". Un relevé des noms de domaine propriété de la société est joint en annexe 4.

4. Existe également plusieurs magasins en ligne PRIVALIA partout dans le monde. Les captures d'écran des sites en Espagne, en Italie, au Mexique et au Brésil sont jointes en annexe 5.

Il apparaît ainsi que les marques propriété de PRIVALIA sont identiques au nom de domaine litigieux. Il est donc incontestable, en raison de la similitude entre les marques et les noms de domaine propriété de la requérante et le nom de domaine en conflit, que PRIVALIA a un intérêt légitime à cette procédure et à demander la transmission du nom de domaine.

2/ L'Atteinte aux dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE

L'enregistrement, le renouvellement, l'exploitation et l'identité entre le nom de domaine en conflit et les marques et les noms de domaine enregistrés par la partie requérante portent atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.

L'atteinte aux droits de propriété intellectuelle du requérant résulte : (i) du préjudice porté par le titulaire du nom de domaine aux fonctions de la marque "privalia", (ii) du profit indu tiré par le titulaire du nom de domaine par l'exploitation irrégulière de la marque PRIVALIA.

(i) Préjudice porté aux fonctions de la marque.

Une marque peut être utilisée par son titulaire pour acquérir ou conserver une renommée lui permettant d'attirer les consommateurs et de fidéliser sa clientèle. L'utilisation par un tiers d'un signe identique à ladite marque suppose un obstacle essentiel pour que ledit titulaire utilise sa marque pour acquérir ou conserver une renommée lui permettant d'attirer les consommateurs et de fidéliser ses clients, il faut considérer que ladite utilisation porte atteinte à la fonction d'investissement de la marque. En l'espèce, il y a lieu de considérer que l'utilisation de la marque de PRIVALIA pour un site web hébergé dans un service de parking de domaines, basé sur la gestion de la publicité insérée sous le nom de domaine en question, porte atteinte à la fonction de la marque. Et ce, du moment où lorsque l'utilisateur accède au domaine en conflit, il tombe sur le contenu de la plate-forme SEDO, société consacrée à l'achat et à la vente de domaines, lesquelles se basent à leur tour sur un programme de publicité de «pay-per-click», qui permet d'héberger dans le site de la publicité choisie et se rapportant au marché cible du requérant. Ce qui précède constitue clairement un obstacle pour que la partie requérante puisse atteindre une renommée et développer ainsi son négoce sur le territoire français. Une capture d'écran du contenu actuel hébergé dans le domaine <privalia.fr> est jointe en annexe 6.

(ii) Profit indu résultant de la renommée de la marque "privalia"

Le profit indu du caractère distinctif ou de la notoriété de ladite marque (parasitisme) n'est pas lié au préjudice subi par cette marque, mais à l'avantage obtenu par le tiers du fait de l'utilisation du signe identique ou similaire à ladite marque. Cette notion inclut, en particulier, les cas où, grâce au transfert de l'image de la marque ou des caractéristiques qu'elle projette, vers les produits désignés par le signe identique ou similaire, il existe une exploitation manifeste de la marque en question.

Dans le présent cas, le titulaire du nom de domaine, en utilisant dans le nom de domaine la marque "privalia", tire profit illicitement de la renommée de PRIVALIA pour attirer des utilisateurs d'Internet vers son site web. Il est également porté atteinte aux droits du requérant pour ne pas pouvoir utiliser le nom de domaine <privalia.fr>, auquel il aurait droit pour être titulaire de la marque PRIVALIA.

Il y a lieu de noter également que PRIVALIA a continué d'acquérir des domaines contenant sa marque dans les marchés ou territoires où elle pourrait envisager d'étendre son négoce (cf. annexe

4). Cependant, le fait que le domaine <.fr> était déjà occupé par un établissement bancaire, ALLIANZ BANQUE, depuis 2008, et son acquisition postérieure par le cybersquatteur, ont empêché la société de l'enregistrer. (annexe 7 whois privalia.fr 2010, processus d'internationalisation de la société).

Par ailleurs, le titulaire du nom de domaine n'a aucun intérêt légitime pour l'utilisation du domaine litigieux. D'une part, le titulaire, [prénom nom] (résultat du Whois en annexe 8), n'est connu ni par le nom "privalia" ni par aucun autre nom similaire et n'est pas titulaire d'aucun droit sur la dénomination "privalia". D'autre part, le fait que le domaine en conflit soit à la vente et qu'il héberge des liens de magasins de vente en ligne de nature tout à fait différente, met en relief une utilisation commerciale illicite du domaine litigieux, ayant pour seul but l'obtention d'un bénéfice économique (cette question sera abordée à l'alinéa trois). Par ces motifs, la partie requérante entend que le nom de domaine <privalia .fr> porte atteinte à ses droits intellectuels, constitue une appropriation induite de la marque "privalia" lui appartenant et que le titulaire n'a aucun intérêt légitime s'y rattachant.

3/ Mauvaise foi du titulaire

i) Le titulaire tire profit de la renommée du requérant

Vu la notoriété croissante que connaît la société PRIVALIA, l'ignorance du titulaire lors de l'enregistrement du nom de domaine est tout à fait invraisemblable. Cependant, tel qu'il a été indiqué à l'annexe 6, le domaine litigieux est à la vente et héberge un service de parking de domaines illicite. Ainsi donc, tel qu'il a été signalé ci-avant, le fait d'enregistrer comme domaine la marque PRIVALIA, génère un trafic sur le site web qui y est hébergé et l'obtention de bénéfices en publicité par le système de «pay-per-click». Le domaine <privalia.fr> prétend manifestement obtenir des revenus de publicité par l'hébergement de liens relatifs aussi bien à PRIVALIA elle-même, qu'à d'autres magasins offrant des produits identiques ou similaires à ceux commercialisés par PRIVALIA.

En outre, le domaine en question est à la vente, tel que l'indique l'annonce insérée sur la partie latérale du site hébergé dans le domaine objet des présentes. Par conséquent, il est clair que ce site web héberge actuellement des contenus gérés par la société SEDO, qui s'occupe d'offrir le domaine à la vente et de générer le contenu y hébergé en participant aux bénéfices obtenus par son titulaire et en facilitant que celui-ci profite de la renommée du requérant.

Il ressort en tapant <[prénom nom], wipo> sur notre navigateur qu'apparemment il a été déjà imputé dans d'autres procédures similaires, dont le résultat a déterminé la mauvaise foi du titulaire du domaine litigieux concernant les enregistrements contestés, et ce dans tous les cas. À titre d'exemple, nous pouvons citer Deutsche Lufthansa AG Vs. OFFICE LINKS PTY LTD, [nom prénom], Affaire OMPI No. ADU2009-0005 portant sur <lufthansa.com.au> ou bien Ramada International, Inc. Vs. [prénom nom]. Affaire OMPI No DES2011-0029. Également, en réalisant une recherche WHOIS inversée de l'outil de DOMAIN BIG DATA, il ressort que le titulaire actuel du domaine est aussi titulaires d'autres enregistrements anticipés et réalisés de mauvaise foi de marque particulièrement notoires telles que <ryanair.us>, <topshop.fr> ou <softonic.in>. C'est pourquo, il n'est pas étonnant de retrouver à l'origine du présent litige un enregistrement fait par un cybersquatteur. Cette partie tient également à signaler, que suite à la nouvelle de l'achat de PRIVALIA par son homologue française Vente-Privée, parue le dernier avril 2016 (note de presse expliquant l'acquisition jointe en annexe 9), le titulaire actuel a enregistré aussi les domaines de PRIVALIA de l'Autriche <.at>, des États-Unis <.us> et de la Tchéquie <.cz> (annexe 10, capture d'écran des domaines dont le titulaire est [prénom nom]). Ce qui précède montre encore une fois que les acquisitions faites après la nouvelle, par le même titulaire et à la même date d'enregistrement du domaine litigieux, ont été également effectuées pour leur vente ultérieure et sont également à vocation manifestement spéculative (enregistrements effectués à compter de mars 2016).

Ce qui précède permet d'affirmer que le titulaire du domaine litigieux cherche manifestement à profiter du rayonnement de la marque PRIVALIA pour attirer des utilisateurs vers son site web et s'enrichir avec la vente et par conséquent, il est évident qu'il s'est comporté de mauvaise foi.

ii) Le nom de domaine sème la confusion

Les marques propriété de PRIVALIA sont identiques au nom de domaine en conflit.

Les utilisateurs d'Internet peuvent penser que le site web <www.privalia.fr> appartient à PRIVALIA ou la confondre avec un magasin de vente en ligne du groupe. Il a été considéré ainsi dans l'Affaire D2000-0430, LouisVuitton v. Net-Promotion, "toute utilisation par une personne autre que le

*requérant de la marque, nom commercial ou nom de domaine peut semer la confusion dans l'esprit du public entre l'activité commerciale du requérant et celle d'autres opérateurs du marché".
Pour l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la requérante, l'absence d'intérêt légitime au nom de domaine du titulaire, la mauvaise foi lors de son enregistrement et utilisation et la confusion qu'il sème entre les utilisateurs d'Internet, la partie requérante sollicite la transmission du nom de domaine <privalia.fr>.»*

Le Requêteur 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. 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 <privalia.fr> était identique à la composante verbale de la marque de l'Union européenne semi-figurative « PRIVALIA » numéro 005171335 enregistrée le 29 juin 2006 par le Requêteur pour les classes 25 et 35.

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

ii. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE

Atteinte aux droits invoqués par le Requêteur

Le Collège a constaté que :

- Le Requêteur fournit un certificat d'enregistrement de la marque de l'Union européenne semi figurative « PRIVALIA » numéro 005171335 enregistrée le 29 juin 2006 pour les classes 25 et 35 avec une date d'expiration au 29 juin 2016 ; aucune pièce n'a été fournie pour attester d'un renouvellement de cette marque ;
- Par ailleurs, la liste des marques fournie par le Requêteur mentionne des marques en vigueur en France mais le Requêteur n'en fournit pas la preuve.

Or, le Collège statue sur la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties sans procéder à des recherches complémentaires conformément à l'article (II) (vi) (b.) du Règlement.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine n'était pas susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requêteur.

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <privalia.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 11 octobre 2016

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

