



DÉCISION DE L'AFNIC

privalia.fr

Demande n° FR-2016-01266

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 10 novembre 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 15 novembre 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 Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Régis MASSE (membre suppléant) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 13 décembre 2016.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéant

Selon le Requéant, 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 Requéant a fourni les pièces suivantes :

- Pouvoir donné le 28 août 2016 par le Requéant à la société UBILIBET SL pour la procédure SYRELI ;
- Informations détaillées et certificat d'enregistrement de la marque de l'Union européenne semi figurative « PRIVALIA » numéro 005171335 enregistrée le 29 juin 2006 et dûment renouvelée par le Requéant pour les classes 25 et 35 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque de l'Union européenne semi figurative « PRIVALIA » numéro 009335861 enregistrée le 26 août 2010 et dûment renouvelée par le Requéant pour les classes 35, 38 et 42 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque de l'Union européenne « PRIVALIA » numéro 009335803 enregistrée le 26 août 2010 et dûment renouvelée par le Requéant pour les classes 35, 38 et 42 ;
- Liste des marques « PRIVALIA » dont le Requéant est propriétaire ;
- Liste des noms de domaine du Requéant 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 » publié le 13 avril 2016 sur le site internet de JDN ;
- Résultats obtenus le 30 août 2016 à partir du site <http://www.domainbigdata.com> sur 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 lequel renvoie le nom de domaine <privalia.com> à destination de l'Espagne, de l'Italie, de Mexico et du Brésil ;
- Capture d'écran du 03 novembre 2016 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 Requéant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« 1/ Intérêt à agir du Requéant

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 pour son compte, aux termes de l'autorisation en ANNEXE 1.

PRIVALIA fonde son modèle d'affaires sur le commerce électronique de vêtements hors-saison.

Par ailleurs, tout au long des 10 dernières années, elle est devenue le magasin en ligne de mode leader en Espagne, comme l'a signalé la société de la mesure d'audience dans le réseau ComScore. Actuellement, le nombre 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 à 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 lancer progressivement l'activité sur de nombreux autres territoires. En outre, la société a été récemment rachetée par son homologue française <Vente-Privée>, avec la vocation claire de développer une structure mondiale pour l'activité.

PRIVALIA est actuellement une marque réputée, aussi bien au niveau national qu'à l'international, chez les consommateurs. Les données suivantes en font la preuve :

I. PRIVALIA a demandé et enregistré des marques dans des pays divers, comme en témoigne le 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.

II. En outre, veuillez trouver ci-joint en ANNEXE 3 la preuve que le requérant était titulaire de la marque européenne PRIVALIA avant l'enregistrement du nom du domaine en litige. Vous trouverez également ci-joint en ANNEXE 4 une copie du dossier de l'Office de l'harmonisation, en guise de preuve que le Statut du marché européen (EUIPO) <PRIVALIA 005171335>, est enregistré avec pour date d'échéance le 29 juin 2026.

III. Le requérant a également présenté des certificats des marques communaires <PRIVALIA 009335861> et <PRIVALIA 009335803>, déposés le 4 février du 2011 et en vigueur jusqu'à 2021. Sont jointes en ANNEXE 5 et ANNEXE 6.

IV. PRIVALIA a également enregistré de nombreux noms de domaines comprenant le terme "PRIVALIA". Un relevé des noms de domaine propriété de la société est joint en ANNEXE 7.

V. Il 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 8.

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 (ANNEXE 4, 5 et 6).

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 via 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 constitue 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, dès lors que 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 se forger une renommée et développer ainsi son activité sur le territoire français. Une capture d'écran du contenu actuel hébergé dans le domaine <privalia.fr> est jointe en ANNEXE 9.

(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 porte également atteinte aux droits du requérant qui ne peut pas utiliser le nom de domaine <privalia.fr>, auquel il aurait droit en tant que titulaire de la marque PRIVALIA.

Il y a lieu de noter également que PRIVALIA a continué d'acquérir des domaines contenant sa marque sur les marchés ou territoires où elle pourrait envisager d'étendre son activité (cf. ANNEXE 7). Cependant, du fait de l'occupation du domaine <.fr> par l'établissement bancaire ALLIANZ BANQUE depuis 2008 et de son acquisition ultérieure par le cybersquatteur, la société n'a pas été en mesure de l'enregistrer. (ANNEXE 10 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 privalia.fr 2016 en ANNEXE 11), 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 indue 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, comme indiqué à l'ANNEXE 9, 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, comme 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 déjà été 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. En réalisant également une recherche WHOIS inversée de l'outil de DOMAIN BIG DATA, il ressort que le titulaire actuel du domaine est aussi titulaire d'autres enregistrements anticipés et réalisés de mauvaise foi de marque particulièrement notoires telles que <ryanair.us>, <topshop.fr> ou <softonic.in>. C'est pourquoi, 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, qu'en suite à la nouvelle de l'achat de PRIVALIA par son homologue française Vente-Privée, parue en avril 2016 (communiqué de presse expliquant l'acquisition joint en ANNEXE 12), le titulaire actuel a enregistré aussi les domaines de PRIVALIA de l'Autriche <.at>, des États-Unis <.us> et de la Tchéquie <.cz> (ANNEXE 13, 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 aussi 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 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 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 Requérant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, 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 Requérant pour les classes 25 et 35 ;
- À la composante verbale de la marque de l'Union européenne semi figurative « PRIVALIA » numéro 009335861 enregistrée le 26 août 2010 par le Requérant pour les classes 35, 38 et 42 ;
- À la marque de l'Union européenne « PRIVALIA » numéro 009335803 enregistrée le 26 août 2010 par le Requérant pour les classes 35, 38 et 42.

Le Collège a donc considéré que le Requérant 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 Requérant

Le Collège a constaté que le nom de domaine <privalia.fr> est identique aux marques antérieures de l'Union européenne « PRIVALIA » du Requérant suivantes :

- À la composante verbale de la marque de l'Union européenne semi-figurative « PRIVALIA » numéro 005171335 enregistrée le 29 juin 2006 et dûment renouvelée pour les classes 25 et 35 ;
- À la composante verbale de la marque de l'Union européenne semi figurative « PRIVALIA » numéro 009335861 enregistrée le 26 août 2010 et dûment renouvelée pour les classes 35, 38 et 42 ;
- À la marque de l'Union européenne « PRIVALIA » numéro 009335803 enregistrée le 26 août 2010 et dûment renouvelée pour les classes 35, 38 et 42.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société PRIVALIA VENTA DIRECTA S.A.U.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requérant 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 le Requérant déclare que le Titulaire « *n'est connu ni par le nom "privalia" ni par aucun autre nom similaire et n'est titulaire d'aucun droit sur la dénomination "privalia"* » mais il n'en rapporte pas la preuve.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant, la société PRIVALIA VENTA DIRECTA S.A.U. est titulaire de marques antérieures « PRIVALIA » parmi lesquelles la marque de l'Union européenne semi-figurative « PRIVALIA » numéro 005171335 enregistrée le 29 juin 2006 et dûment renouvelée et exploitée pour les produits et services suivants : « *vêtements confectionnés, chaussures, services de vente au détail dans les commerces de produits, compléments et articles de vêtements et à usage personnel ainsi que vente de ceux-ci au détail via des réseaux informatiques mondiaux* » ;
- Le Requérant exerce son activité et utilise sa marque « PRIVALIA » sur le site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <privalia.com> ;
- Le nom de domaine <privalia.fr> reprend à l'identique la marque antérieure du Requérant « PRIVALIA » ;
- Le nom de domaine <privalia.fr> renvoie vers une page parking présentant des liens hypertextes offrant des produits et services identiques à ceux proposés par le Requérant à savoir : « *Privalia Outlet* », « *Chaussures Femme PAS cher* », « *Ballerines Chaussures Femmes* », etc. ;
- Le Titulaire a également enregistré les noms de domaine <privalia.us>, <privalia.cz> et <privalia.at> identiques à la marque « PRIVALIA » du Requérant ; de même, les noms de domaine <privalia.cz> et <privalia.at> renvoient à des pages parking présentant des liens hypertextes offrant des produits et services identiques à ceux proposés par le Requérant.

Le Collège a considéré que les pièces et arguments du Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <privalia.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 mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <privalia.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 <privalia.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 Montigny-le-Bretonneux, le 13 décembre 2016

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

