



DÉCISION DE L'AFNIC

galerieslafayette-paris.fr

Demande n° FR-2017-01350

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE
Le Titulaire du nom de domaine : Madame H.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : gallerieslafayette-paris.fr
Date d'enregistrement du nom de domaine : 10 mars 2017 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011
Date d'expiration du nom de domaine : 10 mars 2018
Bureau d'enregistrement : InterNetX GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 27 avril 2017 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 12 mai 2017.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Régis MASSÉ (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE et Isabel TOUTAUD (membres titulaires), s'est réuni pour rendre sa

décision le 20 juin 2017.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Notice complète de la marque française « GALERIES LAFAYETTE » numéro 1502755 enregistrée le 09 décembre 1988 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 1 à 42 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « GALERIES LAFAYETTE PARIS » numéro 97711365 enregistrée le 31 décembre 1997 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 3, 4, 8 à 12, 14 à 16, 18, 20, 21, 24 à 37 et 39 à 45 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <gallerieslafayette.fr> enregistré le 26 avril 1999 par le Requérant ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <gallerieslafayette-paris.fr> enregistré le 10 mars 2017 sous diffusion restreinte ;
- Demande de divulgation de données personnelles du 14 avril 2017 envoyé à l'Afnic et la réponse de cette dernière concernant le nom de domaine <gallerieslafayette-paris.fr> ;
- Captures d'écrans, du 14 avril 2017, de pages du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <gallerieslafayette-paris.fr> ;
- Captures d'écrans de pages du site internet <http://www.groupegallerieslafayette.fr> ;
- Copies des échanges courriels du 18 et 24 avril 2017, rédigés en langue anglaise, entre le représentant du Requérant et le bureau d'enregistrement ayant en charge le nom de domaine litigieux ;
- Procès-verbal de constat d'huissiers du 18 avril 2017 à la requête du Requérant sur le contenu des sites internet vers lesquels renvoient les noms de domaine <gallerieslafayetteparis.fr> et <gallerieslafayette-paris.fr> ;
- Décision DFR2014-1911 SFN MEDIA SARL contre Monsieur B. rendue par le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI le 15 décembre 2014 concernant le nom de domaine <ouest-var.info> ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2014-00770 concernant le nom de domaine <lebon-cout.fr> rendue le 12 novembre 2014 ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2012-00028 concernant le nom de domaine <porno chic.fr> rendue le 05 mars 2012 ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2012-00047 concernant le nom de domaine <la-banquepostale.fr> rendue le 10 avril 2012 ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2012-00050 concernant le nom de domaine <century.fr> rendue le 23 avril 2012.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« A) Le requérant dispose d'un intérêt à agir

Depuis plus d'un siècle, Galeries Lafayette est leader dans la vente au détail d'articles de mode. Le prestigieux magasin situé au 40 boulevard Haussmann à Paris propose l'une des plus importantes collections internationales d'articles de mode. (Ann. 1).

Dès lors que le Requérant a eu connaissance de l'enregistrement et de l'usage du nom de domaine litigieux, il a pris les mesures adéquates pour remédier à la situation. Le nom de domaine litigieux pointant sur un faux site Internet proposant à la vente des articles de mode qui pourraient être des contrefaçons, il a d'une part réalisé un constat d'huissier (Ann. 8) puis d'autre part procédé le 18

avril 2017 à l'envoi de mises en demeure aux prestataires techniques afin d'obtenir la désactivation du site. Le Requéran a ensuite constaté la désactivation du site (Ann. 2).

En outre, les données sur le titulaire n'étant pas publiques, le Requéran a procédé à une demande de levée d'anonymat sur le nom de domaine litigieux en date du 14 avril 2017 auprès de l'AFNIC (Ann. 2).

Le Requéran, la SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE est notamment titulaire des marques suivantes (Ann. 3):

- Marque française verbale GALERIES LAFAYETTE n°1502755 enregistrée le 9 décembre 1988 (renouvelée) en classes 1 à 42 ;

- Marque française semi-figurative GALERIES LAFAYETTE PARIS n°97711365 enregistrée le 31 décembre 1997 (renouvelée) en classes 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24 à 37, 39 à 45.

Le Requéran est aussi titulaire du nom de domaine <galerielafayette.fr> (Ann. 4) et dispose d'une dénomination sociale similaire au nom de domaine litigieux, à l'instar des décisions rendues concernant century.fr et la-banquepostale.fr (Ann. 5).

Les droits du requérant sont donc antérieurs au nom de domaine litigieux enregistré en 2017. Force est de constater que le requérant dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux.

B) Le nom de domaine litigieux est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle du requérant

Le nom litigieux reproduit la marque GALERIES LAFAYETTE du Requéran à l'identique, associée au terme géographique « Paris » où est précisément implanté son magasin historique. Le nom de domaine reproduit aussi à l'identique le nom commercial et l'enseigne du Requéran. La composition du nom de domaine accroît le risque de confusion car il conduit les internautes à penser qu'il appartient au Requéran et que le nom de domaine litigieux est exploité pour vendre ses produits en ligne, or il s'agit d'un faux site Internet proposant à la vente des articles de mode.

De nombreuses décisions ont constaté que l'incorporation d'une marque reproduite à l'identique au sein d'un nom de domaine est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à la marque du requérant (Ann. 6).

Par ailleurs, en pratique l'adjonction d'un terme géographique dans un nom de domaine reprenant à l'identique une marque n'a que peu d'incidence dans l'appréciation de la similarité entre le nom et la marque dans la mesure où un tel terme ne suffit généralement pas à exclure le risque de confusion induit par la reprise de la marque à l'identique.

Enfin, l'extension géographique .fr ne suffit pas à différencier le nom litigieux de la marque GALERIES LAFAYETTE du Requéran. Il a été reconnu que l'extension en .fr d'un nom de domaine n'est pas un élément distinctif à prendre en considération lors de l'évaluation du risque de confusion entre la marque et le nom litigieux dans la mesure où il s'agit d'un élément technique nécessaire pour l'enregistrement du nom (Ann. 7).

Il est ainsi établi que le nom de domaine est semblable, au point de prêter à confusion, et porte atteinte à la marque notoire GALERIES LAFAYETTE, ainsi qu'à son nom commercial et enseigne sur lesquels le Requéran a des droits.

C) Le titulaire du nom de domaine litigieux ne justifie pas d'un intérêt légitime

Le Défendeur n'est ni affilié au Requéran, ni autorisé par le Requéran à enregistrer ou à utiliser la marque GALERIES LAFAYETTE ou encore à demander l'enregistrement du nom de domaine incorporant cette marque.

Le Défendeur n'est pas connu sous le nom GALERIES LAFAYETTE. Aucune raison ne semble ainsi justifier la réservation du nom de domaine en cause par le Défendeur.

L'enregistrement des marques du Requéran précède largement l'enregistrement du nom de domaine en cause (Ann. 3 et 4). Le Défendeur ne peut donc avoir de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

En outre, à la connaissance du Requéran, le Défendeur n'a, jusqu'à présent, ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage du nom de domaine - ou d'un nom correspondant à celui-ci - en relation avec une offre de bonne foi, de biens ou de services. En effet, avant qu'il soit désactivé, le nom de domaine pointait sur un faux site Internet proposant à la vente des articles de mode qui pourraient être des contrefaçons et où l'utilisateur était amené à transmettre ses coordonnées bancaires.

Pour les raisons citées ci-dessus, il est sans aucun doute établi que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime à l'égard du nom de domaine en litige.

D) Le titulaire du nom de domaine litigieux agit de mauvaise foi

Il apparaît évident qu'au moment où le Défendeur a enregistré le nom de domaine en litige, il savait que le Requérant était titulaire de la marque GALERIES LAFAYETTE.

La mauvaise foi peut résulter du fait que le nom de domaine est identique ou ressemble au point de prêter à confusion à la marque du Requérant, ou à une marque choisie arbitrairement, ce qui exclut ou rend extrêmement improbable qu'un tiers choisisse par hasard un nom identique à cette marque ou y ressemblant au point de prêter à confusion à titre de nom de domaine.

Il semble ainsi impossible que le Défendeur, lui-même domicilié en France, ait pu ignorer l'existence du Requérant et de sa marque GALERIES LAFAYETTE au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux surtout en l'associant au terme géographique « Paris » où est précisément implanté le magasin historique du Requérant.

Ainsi, il est peu probable que le Défendeur ait ignoré la marque du Requérant et son activité lors de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

De plus, la mauvaise foi de ce dernier est caractérisée par le fait que le nom de domaine litigieux pointait sur un faux site Internet proposant à la vente des articles de mode qui pourraient être des contrefaçons et où l'utilisateur était amené à transmettre ses coordonnées bancaires. Les agissements du Défendeur sont ainsi constitutifs de parasitisme et de concurrence déloyale au sens de l'article 1240 du Code civil, d'une tentative d'escroquerie et d'escroquerie au sens des articles 313-3 et 313-1 du Code pénal, d'usurpation d'identité au sens des articles 226-4 et 226-7 du Code pénal, et de pratiques commerciales trompeuses au sens des articles L. 121-1 et L. 121-6 du Code de la consommation, ce qui renforce la mauvaise foi du Défendeur.

En conséquence, toutes les circonstances mentionnées ci-dessus confirment que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi. Le Défendeur qui ne dispose d'aucun droit ou intérêt sur le nom de domaine en cause et en l'absence de licence ou d'autorisation de la part du Requérant, ne peut prétendre qu'il comptait utiliser le nom de domaine litigieux, en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services. Aucun usage de bonne foi du nom de domaine n'apparaît possible au regard du pointage du nom de domaine, à savoir un faux site Internet, dépourvu de mentions légales et proposant certainement à la vente des contrefaçons. En outre, ce site pouvait être utilisé pour obtenir des coordonnées bancaires si des achats ont été effectués. L'usage du nom de domaine est donc susceptible de créer pour les internautes un risque de confusion ou d'association avec le Requérant.

Ainsi, il en découle que le Défendeur ne pouvait ignorer l'existence du Requérant de sorte que l'enregistrement du nom de domaine litigieux, quasi identique aux marques antérieures du Requérant, et à son nom commercial et enseigne, ne peut être fortuit. La connaissance de la marque au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux est un indice de la mauvaise foi du Défendeur.

En outre, la détention du nom de domaine litigieux par le Défendeur prive le Requérant de la possibilité de déposer un tel nom de domaine reprenant sa marque, ce qui ne peut être considéré comme un usage de bonne foi.

En conséquence, compte tenu de ce qui précède, il est établi que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine de mauvaise foi.

E) Mesure de réparation demandée

Le Requérant demande à ce que le nom de domaine <gallerieslafayette-paris.fr> lui soit transmis».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse.

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

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 fournies par le Requérant n'étaient pas en langue française.

Le Collège a donc décidé de les écarter de la discussion.

ii. 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 <gallerieslafayette-paris.fr> était :

- Quasi-identique à la marque française semi-figurative « GALERIES LAFAYETTE PARIS » numéro 97711365 enregistrée le 31 décembre 1997 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 3, 4, 8 à 12, 14 à 16, 18, 20, 21, 24 à 37 et 39 à 45 ;
- Similaire à la marque française « GALERIES LAFAYETTE » numéro 1502755 enregistrée le 09 décembre 1988 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 1 à 42 ;
- Similaire au nom de domaine <gallerieslafayette.fr> enregistré le 26 avril 1999 par le Requérant et notamment.

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

iii. 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 <gallerieslafayette-paris.fr> est quasi-identique à la marque semi-figurative française antérieure « GALERIES LAFAYETTE PARIS » numéro 97711365 enregistrée le 31 décembre 1997 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 3, 4, 8 à 12, 14 à 16, 18, 20, 21, 24 à 37 et 39 à 45.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE.

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 selon le Requérant, le Titulaire :

- Ne détient aucune autorisation pour utiliser ses marques ni pour exploiter le nom de domaine <gallerieslafayette-paris.fr> ;
- Ne lui est pas affilié ;
- N'est pas connu sous le nom « GALERIES LAFAYETTE » ; cependant il n'apporte aucun élément au soutien de cette déclaration.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant, la SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE est notamment titulaire des marques françaises antérieures « GALERIES LAFAYETTE » numéro 1502755 enregistrée le 09 décembre 1988 et « GALERIES LAFAYETTE PARIS » numéro 97711365 enregistrée le 31 décembre 1997, toutes les deux exploitées notamment pour

- des produits et services de « Vêtements » ;
- Le nom de domaine reproduit quasiment la marque « GALERIES LAFAYETTE PARIS » numéro 97711365 enregistrée le 31 décembre 1997 par le Requérant ;
 - La page d'écran fournie par le Requérant et le procès verbal d'huissier de justice montrent que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <galerieslafayette-paris.fr> propose à la vente :
 - des produits couverts par les marques du Requérant ; à savoir des produits vestimentaires ;
 - des produits présentés comme étant des produits de marque « Galerie Lafayette ».

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <galerieslafayette-paris.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 <galerieslafayette-paris.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 <galerieslafayette-paris.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 23 juin 2017

Pierre BONIS - Directeur général par intérim de l'Afnic

