



DÉCISION DE L'AFNIC

hugobossnoir.fr

Demande n° FR-2017-01302

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société HUGO BOSS AG
Le Titulaire du nom de domaine : Madame F.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : hugobossnoir.fr
Date d'enregistrement du nom de domaine : 11 mars 2016
Date d'expiration du nom de domaine : 11 mars 2017
Bureau d'enregistrement : HOSTING CONCEPTS B.V.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 27 janvier 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 09 février 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 Pierre BONIS, Loïc DAMILAVILLE et Isabel TOUTAUD (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 07 mars 2017.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Copie de la carte nationale d'identité de Madame S. ;
- Plusieurs justificatifs de marques de la société HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GmbH & Co. KG et notamment :
 - o Certificat d'enregistrement de la marque de l'Union européenne « HUGO BOSS », numéro 49254, enregistrée le 1^{er} avril 1996 et dûment renouvelée par la société HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GmbH & Co. KG pour les classes 3, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 27 à 32, 35 et 42 ;
 - o Certificat d'enregistrement de la marque communautaire « HUGO BOSS », numéro 6645204, enregistrée le 29 janvier 2008 par la société HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GmbH & Co. KG pour la classe 16 ;
 - o Certificat de renouvellement de la marque internationale « HUGO BOSS », ne désignant pas la France, numéro 430 400, enregistrée le 3 juin 1977 et régulièrement renouvelée par la société HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GmbH & Co. KG pour les classes 18, 24 et 25 ;
 - o Certificat de renouvellement de la marque internationale « HUGO BOSS », en vigueur en France, numéro 513257, enregistrée le 10 avril 1987 et régulièrement renouvelée par la société HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GmbH & Co. KG pour les classes 9, 14, 16, 18, 25, 28 et 34 ;
- Liste des marques « HUGO BOSS » dont la société HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GmbH & Co. KG est propriétaire dans le monde ;
- Extraits du 14 novembre 2014 de la base Whois des noms de domaine enregistrés par la société HUGO BOSS AG :
 - o <hugoboss.co.uk> enregistré le 6 mai 1997 et expirant le 06 mai 2015 ;
 - o <hugoboss.com> enregistré le 24 avril 1997 et expirant le 25 avril 2015 ;
 - o <hugo.com> enregistré le 8 août 1995 et expirant le 07 août 2015.
- Pages fournies en anglais sans traduction en langue française du site web <http://group.hugoboss.com> : « Group profile » et « Corporate history » au 25 janvier 2016 ;
- Captures d'écrans des sites internet vers lesquels renvoient respectivement les noms de domaine <hugobos noir.fr> et <hugoboss.com> ;
- Décision rendue le 30 mai 2011 par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI n° D2011-0564 HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GmbH & Co. KG contre DOMAIN ADMIN / PERSONAL, L.D.D. produite en langue anglaise.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

«A. Les requérantes ont des droits sur l'élément objet de ladite atteinte

Le groupe HUGO BOSS, fondé en 1924, est l'un des leaders dans le segment haut de gamme et de luxe du marché mondial de l'habillement. Il se concentre sur le développement et la commercialisation d'articles de mode haut de gamme ainsi que d'accessoires pour hommes et femmes. Basé à Metzingen, le groupe HUGO BOSS emploie près de 14 000 personnes et a généré pour l'exercice 2015 un chiffre d'affaires net de 2,8 milliards d'euros, ce qui en fait l'un des

fabricants de vêtements les plus rentable et coté dans le monde.

L'univers de la marque HUGO BOSS comprend entre autres les collections BOSS, BOSS Orange, HUGO BOSS Green etc. Ces marques couvrent non seulement une gamme complète de produits englobant l'habillement classique, moderne, de soirée mais aussi des vêtements de sport, chaussures, accessoires en cuir ainsi que des parfums sous licence, lunettes, montres, mode enfantine, textiles de maison et des accessoires pour téléphones mobiles.

HUGO BOSS utilise des mesures de marketing ciblées visant à augmenter l'attractivité de ses marques. En dehors des mesures précitées, le groupe utilise les médias imprimés et out-of-home. La clientèle est en effet de plus en plus accessible par les canaux numériques. Compte tenu de l'expansion de son activité de vente au détail, l'importance des opérations marketing organisées dans les différents points de vente est également en forte croissance.

Vous trouverez plus d'informations sur HUGO BOSS en Annexe 1.

HUGO BOSS Trade Mark Management & Co. KG est titulaire d'un nombre important de marques HUGO BOSS partout dans le monde, comme le montre la liste de marques fournie en Annexe 2. Ces marques sont enregistrées principalement, mais pas seulement, pour des biens protégés notamment en classes internationales 3, 9, 14, 18 et 25:

- vaporisateurs de parfum; parfumerie, déodorants corporels; savons; articles pour les soins du corps et de beauté; produits de soin pour les cheveux, y compris lotions; dentifrices; bains de bouche non médicinaux*
- Lunettes et leurs parties.*
- joaillerie, bijouterie; horloges et montres*
- Cuir et imitations du cuir et produits en ces matières, en particulier petits articles en cuir; malles et valises; sacs; parapluies et parasols.*
- Textiles et articles en matières textiles, en particulier mouchoirs et serviettes; linge de lit et de table, tentures murales en matières textiles.*
- Vêtements pour dames, hommes et enfants; bas; chapellerie; sous-vêtements; vêtements pour la nuit; vêtements de bain; peignoirs de bain; ceintures; châles; accessoires, à savoir fichus, foulards, châles, pochettes; cravates; gants; chaussures; ceintures en cuir.*

Plus particulièrement, la requérante HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG est titulaire des enregistrements de marques suivants:

- Marque de l'Union Européenne HUGO BOSS n° 000049254 en classes 3, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 42*
- Marque de l'Union Européenne HUGO BOSS n° 006645204 en classe 16*
- Marque Internationale Hugo Boss n° 430400 désignant plus de 40 pays en classes 18, 24, 25*
- Marque Internationale HUGO BOSS n° 513257 désignant plus de 35 pays en classes 9, 14, 16, 18, 25, 28, 34*

Nous joignons à cette requête en Annexe 3 des copies des certificats d'enregistrement et/ou de renouvellement des marques pertinentes.

De plus, la requérante HUGO BOSS AG est titulaire des noms de domaines <hugoboss.com>, <hugo.com>, <hugoboss.co.uk>, tous enregistrés avant le nom de domaine <hugobossnoir.fr>, comme le montrent les extraits Whois présentés en Annexe 4.

Dans cette affaire, il y a donc deux requérantes car il existe un grief commun contre le défendeur. Les deux requérantes partagent en effet un intérêt juridique commun dans un droit ou des droits pertinents. Ces droits communs sont prétendument affectés par les agissements du défendeur. Les requérantes sont la cible commune de la conduite du défendeur qui affecte clairement leurs intérêts juridiques individuels.

La marque HUGO BOSS a été reconnue internationalement comme étant notoire dans de précédentes procédures UDRP, comme par exemple dans l'affaire n° D2011-0564 OMPI, Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co KG c. Domain Admin / Personal, L. D. D.(Annexe 5). L'article 6 de la recommandation prévoit que « un nom de domaine est considéré comme étant en conflit avec une marque lorsque le nom de domaine ou une partie essentielle de ce dernier constitue une reproduction, imitation, la traduction ou la translittération de cette marque notoire et est enregistré ou utilisé de mauvaise foi. Le titulaire d'une marque notoire est autorisé, par une décision des autorités compétentes à demander à la personne qui détient le de nom de domaine en conflit d'annuler son enregistrement ou de le transférer au propriétaire de la marque notoire ».

L'évaluation de l'identité ou de la similitude créant un risque de confusion se limite à une

comparaison du nom de domaine litigieux et de la marque seule, indépendamment des produits pour lesquels le nom de domaine est utilisé ou autre commercialisation et l'utilisation des facteurs, habituellement pris en compte dans la contrefaçon de marque (Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited c/. Dejan Macesic, OMPI - affaire n ° D2000-1698; Ansell Healthcare Products Inc. c /. Australian Therapeutics Supplies Pty, Ltd., OMPI - affaire n ° D2001-0110; Dixons Group Plc c/. M. A. A., OMPI - affaire n ° D2001-0843; AT & T Corp. c/. A. K., OMPI - affaire n ° D2003-0327; BWT Brands, Inc. and British American Tobacco (Brands), Inc c/. NABR, OMPI - affaire n ° D2001-1480; Britannia Building Society c/. Britannia Fraud Prevention, OMPI - affaire n ° D2001-0505).

Le nom de domaine est identique aux marques de commerce HUGO BOSS et aux noms de domaine détenus par la requérante HUGO BOSS AG, car il intègre totalement les mots « HUGO BOSS ». En effet l'addition du mot « noir » qui constitue une indication de couleur ne doit pas être pris en considération dans la comparaison des signes en conflit. L'ajout du ccTLD "fr" n'a pas d'impact sur l'impression d'ensemble produite par les noms « HUGO BOSS » et n'est donc pas pertinent dans la détermination de la similitude et du risque de confusion entre les signes. (Voir Magnum Piering, Inc. c/. The Mudjacks and Garwood S. W., Sr., OMPI – affaire n ° D2000-1525; Rollerblade, Inc. c/. C. M., OMPI - affaire n ° D2000-0429).

Il sera facilement admis que le nom de domaine litigieux et les marques de la requérante sont identiques. Par conséquent, la requérante a définitivement un intérêt à agir car il s'agit d'une violation flagrante de ses droits de propriété intellectuelle.

B. L'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte non seulement une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence mais caractérise également l'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi de ce dernier.

Le défendeur n'a aucun droit légitime sur le nom HUGO BOSS qui est le nom de la société des requérantes. HUGO BOSS n'a aucunement autorisé le défendeur à utiliser leurs marques ou à enregistrer un nom de domaine incorporant la marque. Le défendeur ne fait pas un usage non-commercial ou légitime du nom de domaine. En effet, le site montre clairement les activités de vente en ligne qui ne sont pas autorisées par la requérante.

Le défendeur n'est pas titulaire de droits sur le nom "HUGO BOSS". Le nom du défendeur ne coïncide pas avec le nom de domaine. HUGO BOSS n'a jamais consenti, ni autorisé l'enregistrement de noms de domaine qui coïncident avec le nom de la société.

En outre, sachant le nombre impressionnant de marques de commerce et de noms de domaine enregistrés par les requérantes et la renommée dont elles bénéficient, il n'y a pas de circonstances imaginables dans lesquelles le défendeur pourrait utiliser le nom de domaine litigieux de manière légitime. Selon les éléments mentionnés ci-dessus il est clair que la société HUGO BOSS est bien connue du public et il est incontestable que le défendeur avait connaissance des droits des requérantes quand il a enregistré le nom de domaine litigieux

Par conséquent, il est clairement établi que le défendeur ne détient aucun droit ni intérêt légitime à l'égard du nom de domaine <hugobos noir.fr >.

Comme on peut le voir sur l'extrait du site fourni en Annexe 6 il n'y a pas d'offre de biens ou services de bonne foi sur le site Web vers lequel le nom de domaine <hugobos noir.fr> dirige les utilisateurs. En effet, la vente de vêtements ou accessoires sous le nom HUGO BOSS n'a pas été autorisée par la requérante.

Le titulaire du site web a recréé et même imité le design du site officiel de la requérante www.hugoboss.com, comme le montrent les extraits du site fournis en Annexe 7.

Cela représente donc clairement une tentative de mener en erreur le consommateur et d'attirer des utilisateurs commerciaux sur le site www.hugobos noir.fr dans le but de réaliser des profits en faisant croire aux utilisateurs internet que le site vers lequel dirige le nom de domaine est géré par les requérantes. En outre, les requérantes n'ont jamais autorisé la vente de leurs produits par le défendeur. Cette vente non autorisée de produits par le défendeur sur le site www.hugobos noir.fr donne la fausse impression d'un véritable site et caractérise un enregistrement et une utilisation du nom de domaine de mauvaise foi.

En outre, il est évident que le nom de domaine a été enregistré pour créer la confusion et tromper l'utilisateur Internet en lui faisant croire que les requérantes et le défendeur sont affiliés ou gèrent en commun le site vers lequel le nom de domaine contesté <hugobos noir.fr> dirige les utilisateurs.

La mauvaise foi du défendeur peut également être démontrée par l'absence de mentions légales :

Selon ce qui précède, les règles de procédure mis en place par l'AFNIC et les exigences relatives à

son utilisation ont été respectées:

1. Les requérantes disposent d'un intérêt à agir car elles sont titulaires de noms de domaine et de marques dont la date d'enregistrement est antérieure à celle du nom de domaine <hugobos noir.fr>

2. Le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à des droits de PI car

a. le nom de domaine et les marques et noms de domaine des requérantes coïncident

b. Le défendeur n'a pas de droits exclusifs ou d'autres droits sur le nom de domaine que cette procédure vise à récupérer. Le détenteur du nom de domaine n'a pas de droits exclusifs ni enregistrés et n'est pas connu sous ce nom.

c. Le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi, ce qui signifie que «en utilisant le nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur le site des plaignantes ou tout autre endroit en ligne, en créant une possible confusion avec la marque des requérantes quant à la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation de votre site Web ou d'un emplacement ou d'un produit ou service sur le site des plaignantes ou l'emplacement.

En outre, comme ce n'est pas la première fois que la société HUGO BOSS fait l'objet d'enregistrements abusifs de noms de domaine, dans plusieurs décisions, les panélistes du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI ont décidé du transfert des noms de domaine litigieux en faveur des requérantes:

- HUGO BOSS AG c/ A. C., affaire n° DTV2008-0001 pour le nom de domaine <hugoboss.tv>.

- HUGO BOSS AG, HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG c/ Above.com Domain Privacy / Above.com Legal, Host Master / Transure Enterprise Ltd., affaire n° D2012-0273 pour le nom de domaine <portalhugoboss.com>

- HUGO BOSS AG, HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG c/ freeoakley / WhoisGuard, affaire n° D2013-0540 pour le nom de domaine <metzingenhugoboss.com>.

Plus précisément, dans le cas n° D2014-0801, HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG c/ Guanjing / Daziran, concernant le nom de domaine <hugobossoutletsale.com>, le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI a décidé de transférer le nom de domaine à la requérante considérant que:

- La requérante est propriétaire de la marque HUGO BOSS enregistrée et utilisée pour différents types de biens et services, y compris en Europe, aux Etats-Unis d'Amérique et en Chine.

- « il s'agit d'un simple cas de détournement de nom de domaine à des fins de gain commerciaux que l'UDRP ou ce type de modes alternatifs de règlement des conflits ont pour but de faire cesser »

- « l'utilisation faite par le défendeur du site auquel mène le nom de domaine litigieux <hugobossoutletsale.com>, où la marque des plaignantes figure en bonne place et sur lequel des produits contrefaits sont apparemment offerts à la vente, font qu'il est difficile d'imaginer que le défendeur ne pourrait jamais établir les droits ou intérêts légitimes ».

Cette dernière décision concernant une affaire similaire à celle faisant l'objet de cette requête devrait être clairement appliquée.

Nous demandons donc par le biais de la procédure SYRELI le transfert du nom de domaine <hugobos noir.fr> à la requérante HUGO BOSS AG. ».

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 présent Règlement,

Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

Le Collège a constaté que la demande de transmission du nom de domaine <hugobos noir.fr> déposée sur la plateforme SYRELI a été conjointement réalisée par les deux sociétés allemandes

HUGO BOSS AG et HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GmbH & Co. KG ; par conséquent, ces sociétés seront ci-après désignées ensemble sous le terme de « Requérants ». Par ailleurs, le Collège a constaté que les Requérants ont demandé la transmission du nom de domaine au bénéfice de la société HUGO BOSS AG. 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 fournis dans d'autres langues. [...] ». Le Collège a constaté qu'une partie des pièces des Requérants n'étaient pas fournies 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 les Requérants, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <hugobos noir.fr> était similaire :

- À la dénomination sociale des Requérants, les sociétés allemandes HUGO BOSS AG et HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GmbH & Co. KG ;
- À la marque de l'Union européenne « HUGO BOSS », numéro 49254, enregistrée le 1er avril 1996 et dûment renouvelée par le Requérant, la société HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GmbH & Co. KG.

Le Collège a donc considéré que les Requérants avaient 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 <hugobos noir.fr> est similaire à la marque de l'Union européenne antérieure « HUGO BOSS », enregistrée le 1er avril 1996 sous le numéro 49254 par le Requérant, la société HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GmbH & Co. KG car il est composé de la marque « HUGO BOSS » dans son intégralité et du terme français « noir », désignant une couleur.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GmbH & Co. KG.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si les Requérants avaient 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 les Requérants déclarent qu'ils n'ont pas autorisé le Titulaire à utiliser les marques « HUGO BOSS » ou à enregistrer un nom de domaine composé de ces marques.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant, HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GmbH & Co. KG, est titulaire de la marque de l'Union européenne « HUGO BOSS », enregistrée le 1er avril

- 1996 sous le numéro 49254 et exploitée notamment pour des produits tels que « Vêtements pour dames, hommes et enfants ; bas ; chapellerie ; sous-vêtements etc. » ;
- Le nom de domaine <hugobos noir.fr> est similaire à la marque communautaire antérieure « HUGO BOSS » car il est composé de la marque « HUGO BOSS » dans son intégralité et du terme français « noir » désignant une couleur ;
 - Les pages d'écrans fournies par les Requérants montrent que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <hugobos noir.fr> est un site présentant et commercialisant sous la marque « HUGO BOSS » des produits tels que « T Shirts », « Jeans », « Chaussures » couverts par ladite marque.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par les Requérants permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <hugobos noir.fr> dans le but de profiter de la renommée des Requérants en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Le Collège a donc conclu que les Requérants avaient 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 <hugobos noir.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 <hugobos noir.fr> au profit de la société HUGO BOSS AG.

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 07 mars 2017

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

