



## DÉCISION DE L'AFNIC

**hanrosoldes.fr**

**Demande n° FR-2017-01316**

### **I. Informations générales**

#### **i. Sur les parties au litige**

Le Requérant : La société HANRO AG

Le Titulaire du nom de domaine : La société KATJA BRAUN'S NETS

#### **ii. Sur le nom de domaine**

Nom de domaine objet du litige : hanrosoldes.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 11 octobre 2016 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 11 octobre 2017

Bureau d'enregistrement : HOSTING CONCEPTS B.V.

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 08 mars 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 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 14 mars 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 11 avril 2017.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <hanrosoldes.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 par le Requérant à la société CABINET JUDICIA CONSEILS SELAFA pour la procédure SYRELI ;
- Extrait du registre de commerce de Zurich, accompagné d'une traduction en langue française, concernant la société HANRO AG immatriculée le 28 décembre 1920 sous le numéro CHE-105.931.239 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <hanrosoldes.fr> enregistré le 11 octobre 2016 par la société KATJA BRAUN'S NETS ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <hanro.com> enregistré le 07 mai 1996 par le Requérant ;
- Captures d'écrans de pages du site internet <http://www.hanro.com> et notamment :
  - o Printemps/été 2016 ;
  - o Printemps/été 2017 ;
  - o Notre société.
- Captures d'écrans de pages du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <hanrosoldes.fr> ;
- Plainte d'une cliente « HANRO » suite à une commande passée le 29 janvier 2017 sur le site internet « hanrosoldes.fr » ;
- Décision rendue le 21 décembre 2016 par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI n° DNL2016-0060 « Dr, Martens » International Trading GmbH contre KATJA BRAUN'S NETS, produite en langue anglaise et accompagnée d'une traduction partielle en langue française ;
- Notice complète de la marque internationale « HANRO » numéro 138761 désignant la France, enregistrée le 11 octobre 1948 par le Requérant et dûment renouvelée pour la classe 25 ;
- Certificat d'enregistrement et notice complète INPI de la marque de l'Union européenne « HANRO », numéro 011238821 enregistrée le 04 octobre 2012 par le Requérant et dûment renouvelée pour la classe 25 ;
- Résultats obtenus après une recherche de marques « HANRO » en vigueur en France effectuée dans la base INPI ;
- Résultats obtenus après une recherche de marques en vigueur en France appartenant à la société KATJA BRAUN'S NETS effectuée dans la base INPI ;
- Copie du courriel et capture d'écran adressés au Titulaire par le formulaire de contact accessible sur le site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <hanrosoldes.fr> ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <espritsoldes.fr> enregistré le 31 août 2016 par la société KATJA BRAUN'S NETS ;
- Captures d'écrans de pages du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <espritsoldes.fr> ;
- Captures d'écrans de pages du site internet <http://www.esprit.fr> ;

- Extrait de la base Whois du nom de domaine <corrierer.it> enregistré le 26 octobre 2016 par la société KATJA BRAUN'S NETS ;
- Captures d'écrans de pages du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <corrierer.it>.

Dans sa demande, le Requêteur indique que :

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

*«La société HANRO AG (ci-après le « Requêteur ») est une société de droit suisse spécialisée (Pièce n°2) depuis 1884 dans la confection de lingerie qu'elle commercialise principalement en Europe, notamment par le biais de son site internet accessible à l'adresse suivante : www.hanro.com (Pièces n°3 et 10).*

*Le Requêteur est notamment propriétaire de la marque internationale désignant la France « HANRO » n°138761, déposée le 11 octobre 1948 pour les « vêtements tricotés ou tissés » (classe 25) (Pièce n°8).*

*Le 1er février 2017, après avoir commandé et payé des articles auprès du site internet accessible à l'adresse <hanrosoldes.fr>, une internaute a adressé une réclamation au Requêteur, en lui indiquant ne pas avoir reçu de numéro de suivi de sa commande, mais surtout que son compte bancaire avait été débité pour un montant supérieur au montant de sa commande (Pièce n°4).*

*C'est à cette occasion que le Requêteur a découvert que le nom de domaine <hanrosoldes.fr> avait été réservé, le 11 octobre 2016, par « Katja Braun's nets » (ci-après le « Titulaire ») et était exploité pour la vente en ligne de produits présentés comme étant de marque « HANRO » (Pièces n°5 et 6).*

*Le Requêteur a donc décidé d'engager la présente procédure sur le fondement de l'article L.45-2, 2° du Code des postes et des communications électroniques (CPCE) et de solliciter la suppression du nom de domaine <hanrosoldes.fr>.*

*Le Requêteur dispose en effet d'un intérêt à agir du fait de l'atteinte portée à ses droits de propriété intellectuelle (I), alors que le Titulaire ne dispose d'aucun intérêt légitime à exploiter le nom de domaine <hanrosoldes.fr> (II) et qu'il est en outre de mauvaise foi (III).*

*I. Sur l'intérêt à agir et l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requêteur*

*Le Requêteur est titulaire : - de la marque internationale désignant la France, « HANRO », n°138761, déposée le 11 octobre 1948 et régulièrement renouvelée depuis pour les « vêtements tricotés ou tissés » en classe 25 (Pièce n°8) ;*

*- de la marque de l'Union européenne « HANRO », n°11238821, déposée le 4 octobre 2012 pour les « vêtements, chaussures, chapellerie » en classe 25 (Pièce n°9) ;*

*- du nom de domaine <hanro.com> enregistré le 7 mai 1996 (Pièce n°10).*

*En conséquence, le Requêteur dispose :*

*- d'un nom de domaine quasi-identique ou similaire sous une autre extension (.com) que le nom de domaine litigieux ;*

*- et surtout, de marques quasi-identiques ou similaires au nom de domaine litigieux.*

*Le Requêteur a donc parfaitement intérêt à agir.*

*Il résulte des dispositions de l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle que, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.*

*En l'espèce, le nom de domaine litigieux <hanrosoldes.fr> est composé de la marque « HANRO » reprise à l'identique et du terme « soldes ».*

*Ainsi, dans le nom de domaine litigieux, la marque « HANRO » est l'élément dominant et distinctif, de sorte que le consommateur est naturellement enclin à penser qu'il est en présence d'un site appartenant, ou au moins affilié, au Requêteur.*

Le site internet est en outre exploité par le Titulaire pour la commercialisation de produits prétendument de marque HANRO et donc strictement identiques à ceux désignés dans l'enregistrement des marques du Requéant (Pièces n°6, 13 et 8 et 9).

Il en résulte nécessairement un risque de confusion dans l'esprit du public. En l'espèce, le risque de confusion dans l'esprit du public n'est pas théorique puisqu'il est établi qu'un consommateur a effectivement considéré le site internet litigieux comme le site exploité par le Requéant. Le consommateur s'est en effet adressé au Requéant pour se plaindre d'une commande passée par le biais du site internet exploité par le Titulaire (Pièce n°4).

De tels faits constituent des actes de contrefaçon de la marque « HANRO » au sens des dispositions de l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle et portent donc atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant, au sens de l'article L.45-2 2° du CPCE.

Le Requéant dispose donc d'un intérêt à agir à solliciter la suppression du nom de domaine litigieux, alors que le Titulaire ne dispose d'aucun intérêt légitime à son enregistrement et agit de mauvaise foi.

## *II. Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire*

*Il apparait que le Titulaire :*

- n'est pas connu sous un nom identique ou apparenté au nom de domaine ;
- ne possède pas de droits reconnus, notamment de droit de marque sur le nom « HANRO » (Pièces n°11 et 12) ;
- n'a aucun lien avec le Requéant et ne s'est vu octroyer aucune autorisation ni droit sur le nom « HANRO » ;
- fait un usage du nom de domaine dans l'intention manifeste et avérée de tromper le consommateur (Pièces n°4 et 6).

*Le Titulaire ne dispose donc d'aucun intérêt légitime.*

*Au surplus, le Titulaire a agi de mauvaise foi.*

## *III. Sur la mauvaise foi du Titulaire*

*Selon l'article R.20-44-46 du CPCE, peut notamment caractériser la mauvaise foi le fait pour le Titulaire, d'avoir obtenu l'enregistrement d'un nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.*

*La mauvaise foi peut être appréciée en tenant compte d'un faisceau d'indices. Etant précisé à titre liminaire que la société HANRO AG et ses produits sous marque HANRO bénéficient d'une notoriété ancienne de dimension internationale.*

*A telle enseigne que l'actrice Mme M. a porté une culotte HANRO dans la scène la plus connue du film « Sept ans de réflexion » (Pièce n°3).*

*Suivie par Mme K. dans le film « Eyes Wide Shut », qui a porté le top fines bretelles de la ligne Cotton Seamless Spaghetti Top, ce produit devenant le nouveau bestseller de la marque (Pièce n°3).*

*En l'espèce, il apparait que le site internet auquel renvoi le nom de domaine <hanrosoldes.fr> :*

- reproduit sans autorisation, ni droit à l'identique la marque du Requéant (Pièces n°6, n°8 et n°9) ;
- reproduit sans autorisation, ni droit les visuels du site internet du Requéant, et notamment une photographie (Pièce n°13) ;
- ne comporte ni mentions légales, ni conditions générales de vente, permettant notamment de connaître l'identité, l'adresse et le numéro d'immatriculation à un registre de commerce et de société de l'exploitant du site internet litigieux ;
- ne propose pas une page sécurisée (« https:// ») lors de l'achat sur le site (Pièce n°14).
- propose des produits à des prix réduits (Pièce n°6) ;

*Ceci manifeste la volonté du Titulaire de bénéficier de la notoriété du Requéant et de ses produits ainsi que de la distinctivité de la marque « HANRO », et ce afin de tirer un profit injustifié (frauduleux) en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec le Requéant*

*Il est rappelé à cet égard qu'une consommatrice, ayant passé une commande sur le site <hanrosoldes.fr>, a adressé une réclamation à HANRO concernant l'absence d'information sur sa livraison et le débit de son compte pour un montant supérieur au montant de sa commande (Pièce n°4).*

*Il est manifeste que la consommatrice, qui a pensé avoir passé commande sur le site internet de la société HANRO AG, a été trompée par le Titulaire. Etant précisé que :*

*- les agissements du Titulaire ont déjà fait l'objet d'une décision du centre d'arbitrage de l'OMPI concernant le dépôt et l'utilisation frauduleux du nom de domaine <drmartens-schoenen.nl> (Pièce n°7) ;*

*Etant relevé qu'à l'occasion de cette procédure le Titulaire ne s'est pas manifesté (« The respondent did not reply to the Complainant's contentions » - page 2).*

*Qu'en outre le Centre a relevé que le courrier adressé au Titulaire à l'adresse postale déclarée lors de la réservation du nom de domaine (à Elmshorn en Allemagne) n'a pas pu être distribué, que l'adresse de courrier électronique n'a aucun lien avec l'entreprise mentionnée, qu'aucune réponse n'a été apportée par le Titulaire au formulaire envoyé par le lien « Contactez-nous » du site internet (Paragraphe B alinéa 14 de la décision).*

*- le Titulaire a également déposé, le 31 août 2016, un nom de domaine <espritsoldes.fr> pour la commercialisation de produits « ESPRIT » sur le même schéma que le site <hanrosoldes.fr> (Pièce n°16).*

*- le Titulaire a également déposé, le 26 octobre 2016, un nom de domaine <corriere.it> pour la commercialisation de produits « HOGAN » sur le même schéma que le site <hanrosoldes.fr> (Pièce n°17).*

*Qu'en conséquence le Titulaire n'en n'est pas à son coup d'essai, et sévit à grande échelle ; ce qui ne laisse aucun doute quant à sa mauvaise foi.*

*Précision étant encore faite que le formulaire de contact adressé au Titulaire via le site internet <hanrosoldes.fr> est resté sans réponse (Pièce n°15). Qu'en outre l'adresse de courrier électronique déclarée lors du dépôt du nom de domaine apparaît farfelue ([...].@126.com) et en tout cas n'a aucun lien avec la désignation et l'activité prétendue du Titulaire (Katja Braun nets). Les pièces communiquées par le Requéant révèlent donc un faisceau d'indices qui permet de conclure que le Titulaire a manifestement enregistré le nom de domaine <hanrosoldes.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.*

*Au vu de ces éléments, le Titulaire apparaît de mauvaise foi.*

#### **CONCLUSION**

*Le nom de domaine <hanrosoldes.fr> a été enregistré en violation des droits du Requéant, alors que le Titulaire ne dispose d'aucun intérêt légitime à exploiter ce nom et qu'il est de mauvaise foi.*

*Le Requéant sollicite dès lors, en application des articles L.45-2, 2° et L.45-6 du CPCE, la suppression du nom de domaine <hanrosoldes.fr>.»*

Le Requéant a demandé la suppression 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 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 <hanrosoldes.fr> était similaire :

- À la dénomination sociale du Requéant, la société HANRO AG immatriculée le 28 décembre 1920 sous le numéro CHE-105.931.239 au registre de commerce de Zurich ;
- Aux marques suivantes du Requéant :
  - La marque internationale « HANRO » numéro 138761 désignant la France, enregistrée le 11 octobre 1948 et dûment renouvelée pour la classe 25 ;
  - La marque de l'Union européenne « HANRO », numéro 011238821 enregistrée le 04 octobre 2012 et dûment renouvelée pour la classe 25.
- Au nom de domaine <hanro.com> enregistré le 07 mai 1996 par le Requéant.

Le Collège a donc considéré que le Requéant 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 Requéant**

Le Collège a constaté que le nom de domaine <hanrosoldes.fr> est similaire aux marques « HANRO » du Réquéant car il est composé de la marque « HANRO » reprise à l'identique et du terme générique « soldes » terme faisant référence à des ventes annoncées par une réduction de prix.

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

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 le Requéant déclare que :

- Le Titulaire ne lui est pas affilié et qu'il ne l'a pas autorisé à enregistrer ou à utiliser la marque « HANRO » ou encore à demander l'enregistrement du nom de domaine incorporant cette marque ;
- Les résultats des recherches effectuées dans la base INPI ne permettent pas de relever de marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <HANRO.fr>.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requéant est titulaire de marques antérieures en vigueur en France « HANRO » couvrant des produits et services tels que « vêtements tricotés ou tissés » ;
- Le Requéant est également titulaire du nom de domaine antérieur <hanro.com> enregistré le 07 mai 1996 ;
- Le nom de domaine <hanrosoldes.fr> est constitué de la marque « HANRO » reprise intégralement et du terme « soldes », terme générique pouvant désigner une vente

- annoncée par une réduction de prix ;
- Les pages d'écrans fournies par le Requéant montrent que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <hanrosoldes.fr> :
  - o Dispose d'un entête très visible reproduisant la marque du Requéant « HANRO » suivi de l'indication « of switzerland » pays dans lequel le Requéant est immatriculé ;
  - o Propose à la vente des vêtements prétendument de la marque « HANRO » ;
- Une cliente a porté réclamation auprès du Requéant après avoir commandé des produits sur le site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <hanrosoldes.fr>.

Le Collège a donc considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <hanrosoldes.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requéant avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 et a décidé que le nom de domaine <hanrosoldes.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 suppression du nom de domaine <hanrosoldes.fr> au profit du Requéant.

## 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 11 avril 2017

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

