



## DÉCISION DE L'AFNIC

**drmartensfemme.fr**

**Demande n° FR-2017-01363**

### I. Informations générales

#### i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société "DR.MARTENS" INTERNATIONAL TRADING GMBH  
Le Titulaire du nom de domaine : La société KATJA BRAUN'S NETS

#### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : drmartensfemme.fr  
Date d'enregistrement du nom de domaine : 31 août 2016 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011  
Date d'expiration du nom de domaine : 31 août 2017  
Bureau d'enregistrement : HOSTING CONCEPTS B.V.

### II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 22 mai 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 06 juin 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 Marine CHANTREAU (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE et Isabel TOUTAUD (membres titulaires), s'est réuni pour rendre sa décision le 04 juillet 2017.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

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

- Déclaration du représentant du Requérant attestant que la société « Dr.Martens » Marketing GmbH, co-proprétaire des marques « Dr.Martens » a donné son accord pour que la société « Dr.Martens » International Trading GmbH agisse en tant que seule Requérante dans la présente procédure SYRELI ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <drmartensfemme.fr> enregistré le 31 août 2016 par la société KATJA BRAUN'S NETS ;
- Informations complètes de la marque de l'Union européenne « DR. MARTENS » numéro 000059147 enregistrée le 01 avril 1996 par les sociétés « Dr. Martens » International Trading GmbH et « Dr. Martens » Marketing GmbH et dûment renouvelée pour les classes 14, 16, 18, 25, 35 et 37 ;
- Informations complètes de la marque internationale non en vigueur en France « DR. MARTENS » numéro 575311 enregistrée le 18 juillet 1991 par les sociétés « Dr. Martens » International Trading GmbH et « Dr. Martens » Marketing GmbH et dûment renouvelée pour les classes 18 et 25 ;
- Captures d'écrans de pages du site internet <http://www.drmartens.com/fr> ;
- Captures d'écrans de pages du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <drmartensfemme.fr>
- Article sur l'histoire de la marque « Dr. Martens » intitulé « Dr Martens : Le mode d'expression des rebelles » paru sur le site internet <http://uk-product-imgs.s3.amazonaws.com> ;
- Résultats obtenus suite aux requêtes « KATJA BRAUN'S NETS » et [adresse mail du Titulaire] effectuées dans la base de donnée Reverse Whois.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

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

*« Nous représentons les intérêts des sociétés allemandes "Dr. Martens" International Trading GmbH (ci-après dénommée la « Requérante ») et "Dr. Maertens" Marketing GmbH. Ces sociétés sont copropriétaires des marques Dr. Martens.*

*La société "Dr. Maertens" Marketing GmbH autorise expressément la Requérante à initier ladite procédure, comme en témoigne le courrier joint en annexe 1.*

*La Requérante a constaté que le nom de domaine 'drmartensfemme.fr' a été réservé le 31 août 2016 en fraude de ses droits par Katja Braun's nets, ci-après dénommée la « Défenderesse ».*

*Nous joignons en annexe 2 une copie du Whois de ce nom de domaine issue du site de l'AFNIC.*

*La Requérante ne connaît pas la Défenderesse et n'a aucun lien avec cette dernière.*

*La Requérante sollicite le transfert du nom de domaine 'drmartensfemme.fr' à son profit en application de l'article L.45-2 du Code des Postes et des Communications Electroniques.*

*Il sera démontré que la Requérante justifie d'un intérêt légitime à agir (I) et que la Défenderesse a enregistré le nom de domaine contesté "drmartensfemme.fr" en violation de ses droits et en parfaite mauvaise foi (II).*

*I. L'intérêt à agir de la Requérante*

*La Requérante est la propriétaire, en copropriété avec "Dr. Maertens" Marketing GmbH, des droits*

de marques suivants :

- Marque de l'UE No.59147 "Dr. Martens" du 1er avril 1996, enregistrée pour diverses marchandises, principalement pour les chaussures et les vêtements de la classe 25, ainsi que pour les services de commerce de détail et de gros de la classe 35;
- Marque internationale No. 575311 "Dr. Martens" du 28 février 1992 pour les vêtements en classe 25;

Les copies de certificats d'enregistrement correspondants ou des extraits de la base de données de l'EUIPO sont ci-joints (annexe 3).

Dr. Martens est une célèbre marque internationale de chaussures, vêtements et accessoires, surtout renommée pour ses chaussures et bottes caractéristiques, vendues depuis la fin des années 50.

- Les chaussures, vêtements et accessoires « Dr.Martens » sont vendus chez des détaillants dans le monde entier et aussi par l'intermédiaire de nombreux détaillants aux Pays Bas, ainsi qu'en ligne sur le site internet de « Dr.Martens », hébergé sous le nom de domaine [www.drmartens.com](http://www.drmartens.com) (le site web « Dr.Martens »). Nous joignons en annexe des copies des sujets relatifs au site web « Dr.Martens » en annexe 4.
- Nous joignons des preuves de la reconnaissance mondiale de "Dr.Martens" par les consommateurs en annexe 5.

II. La violation des droits de la Requérente:

1. Le nom de domaine en litige constitue une contrefaçon des marques de la Requérente

- Le nom de domaine contesté "drmartensfemme.fr" est phonétiquement très similaire aux marques de la Requérente. Les marques « Dr.Martens » de la Requérente sont identiques à « drmartens », l'élément distinctif du nom de domaine contesté.
- Le seul ajout de l'élément « femme » n'empêche pas le risque de confusion dans l'esprit des utilisateurs d'internet concernés. Le mot « femme » renvoie à « féminin » et ainsi simplement aux consommateurs du produit en vente. Ce terme est purement et simplement descriptif et les consommateurs concernés porteront leur attention principale sur le premier élément distinctif « drmartens ».

2. La Défenderesse ne dispose d'aucun intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux

- Elle utilise le nom de domaine contesté en lien avec un site web de vente de chaussures pour des produits "Dr.Martens" et n'y a jamais été autorisée.

Annexe 6 (Copie du site web "drmartensfemme.fr" du 11 Novembre 2016/6 Avril 2017).

Même si la Défenderesse vend des chaussures « Dr. Martens », elle n'est pas habilitée à incorporer les marques enregistrées et protégées de la Requérente dans son nom de domaine sans Autorisation. Elle peut créer d'autres noms de domaine sans inclure des marques enregistrées dans le nom d'autres entités. Il s'agit d'un cas évident de contrefaçon de marques.

La Requérente assure que le nom de domaine "drmartensfemme.fr" est utilisé par la Défenderesse pour tirer avantage de manière déloyale de ses droits antérieurs, à son détriment.

L'utilisation du domaine litigieux et du site web associé par la Défenderesse provoque la confusion s'agissant d'identifier l'entité qui se trouve derrière ce nom de domaine/site web. L'utilisateur internet confronté au nom de domaine croira ou sera amené à croire que ce nom est enregistré, administré, autorisé ou de toute autre manière en relation avec la Requérente.

La Défenderesse utilise le domaine contesté comme plateforme pour vendre des chaussures montrant les marques de la Requérente. Elle n'est pas un distributeur autorisé de la Requérente ou son licencié pour les chaussures « Dr.Martens » vendues sur le site web contesté. La Défenderesse n'a ni droit ni intérêt légitime sur les marques « Dr. Martens ». Elle n'a jamais été autorisée par la Requérente et il est affirmé qu'elle a fait enregistrer le nom de domaine en pleine connaissance de cause avec l'intention de décevoir et de tromper les visiteurs du site web en créant la confusion avec le site de la Requérente ou avec les produits et services proposés sur son site. La Défenderesse effectue clairement un usage commercial illégitime du nom de domaine, dans le but de réaliser un gain commercial et de porter atteinte aux marques de la Requérente.

- La Défenderesse porte ainsi atteinte à la réputation et à la valeur des titulaires des marques et du nom « Dr.Martens » (cf. *Dr.Martens v.Above.com*, Cas WIPO n°2009-1253 du 23 novembre 2009 concernant le nom de domaine « drmartensshoes.com »).

En choisissant ce nom de domaine contesté, la Défenderesse a voulu attirer des utilisateurs internet sur son site web ou sur d'autres localisations internet à des fins commerciales, en créant un risque de confusion avec les marques de la Requérente concernant l'origine, le sponsoring ou

*l'approbation du site web ou de la location de la Défenderesse*

- *La Requêteuse suspecte par ailleurs une utilisation du domaine [www.drmartensfemme.fr](http://www.drmartensfemme.fr) pour vendre des produits contrefaits.*
- *La Défenderesse semble faire un usage commercial illégitime et déloyal du domaine [www.drmartensfemme.fr](http://www.drmartensfemme.fr) avec la claire intention de distraire les visiteurs internet pour réaliser un gain commercial et afin d'empêcher qu'ils ne se rendent sur le site web officiel Dr.Martens et de porter atteinte aux marques de produits et services « Dr.Martens »*
- *A partir des faits délivrés ci-dessus, rien n'indique que La Défenderesse dispose de droits ou d'autres intérêts eu égard au nom de domaine [www.drmartensfemme.fr](http://www.drmartensfemme.fr) ou d'un quelconque intérêt légitime.*

*3. La Défenderesse agit de mauvaise foi*

- *Il est affirmé que la Défenderesse doit avoir eu connaissance des droits de la Requêteuse sur les marques « Dr.Martens » lors de l'enregistrement du nom de domaine contesté, étant donné que les marques de la Requêteuse sont des marques bénéficiant d'une large notoriété. Cette connaissance des marques de la Requêteuse de la part de la Défenderesse lors de l'enregistrement donne à supposer qu'il s'agit d'un enregistrement effectué par opportunisme de mauvaise foi.*

*La défenderesse a agi de mauvaise foi en enregistrant le nom de domaine, une publicité et un marketing de grande ampleur étant effectués de longue date sur les produits et services commercialisés sous les marques en question. L'incorporation de la marque entière dans le nom de domaine, dissimulée en y ajoutant un élément purement descriptif, et l'identité des produits suggère qu'il y avait bien connaissance des droits de la Requêteuse sur les droits de marque de la part de la Défenderesse.*

*En choisissant ce nom de domaine, la Défenderesse a intentionnellement tenté d'attirer les utilisateurs internet sur son site web à des fins commerciales en créant un risque de confusion avec les marques de la Requêteuse au sujet de l'origine, du sponsoring, de l'affiliation ou de l'approbation du site web de la défenderesse et/ou des produits et services proposés sur ce site.*

- *Dans le cas présent, la Défenderesse doit avoir eu connaissance des droits de la Requêteuse sur les marques "Dr. Martens" lors de l'enregistrement du domaine contesté, les marques en question étant des marques bénéficiant d'une large notoriété. La connaissance des droits de marque de la Requêteuse par la Défenderesse lors de l'enregistrement suggère un enregistrement opportuniste et de mauvaise foi (cf. Nintendo c. M. N., , Pokemon fan Clubs Org., et Pokemon Fans Unite, ci-dessus, dans lesquelles le mot « pokemon » a été considéré comme une marque notoire, dont l'utilisation pour une personne sans lien ni relation avec la requérantes suggère un enregistrement opportuniste et de mauvaise foi ;*

- *La Défenderesse ayant eu connaissance des droits de la Requêteuse sur les marques « Dr. Martens » lors de l'enregistrement du nom de domaine contesté, et puisque la Défenderesse n'a pas d'intérêt légitime sur ce nom de domaine contesté, il est établi que ce nom de domaine a été enregistré de mauvaise foi (cf. Dr. Martens . Above.com, WIPO Case n° D2009-1253 du 23 11.2009 concernant le nom de domaine "drmartensshoes.com" ;*

- *La Défenderesse a voulu attirer les utilisateurs internet à des fins commerciales. Ce faisant, elle a créé un risque de confusion avec les marques de la Requêteuse sur l'origine, le sponsoring, l'affiliation ou l'approbation du site web du défendeur. Elle a ainsi profité de la valeur de la raison sociale associée aux marques des requérants en accroissant les frais de click publicitaires pour chaque utilisateur internet désorienté et redirigé (cf. Axcan Pharma inc. c/ BWI , FA 1217153 (National Arbitration Forum, décembre 4, 2008). .*

- *La Défenderesse a enregistré le nom de domaine en connaissance de cause, après la première utilisation de la marque de la Requêteuse et après qu'elle soit devenue célèbre. Il existe actuellement plus de 66 domaines au nom de la Défenderesse ainsi que 53 domaines avec une adresse email identique (Cf. annexe 7). Elle pourrait utiliser l'un de ces noms de domaines pour son activité commerciale.*

- *Le WIPO case DNL2016-0060 du 21 .12. 2016 "Dr. Martens" International Trading GmbH c. Katja Braun's nets a établi que le com de domaine contesté « "drmartens-schoenen.nl" a été enregistré de mauvaise foi.*

*La Requêteuse demande ainsi la transmission de ce nom de domaine 'drmartensfemme.fr' à son profit.*

*La Requêteuse indique enfin que le nom de domaine 'drmartensfemme.fr' ne fait l'objet, à sa connaissance, d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours. ».*

Le Requéant 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. 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 <drmartensfemme.fr> était similaire à la marque de l'Union européenne « DR. MARTENS » numéro 000059147 enregistrée le 01 avril 1996 par les sociétés « Dr. Martens » International Trading GmbH et « Dr. Martens » Marketing GmbH et dûment renouvelée pour les classes 14, 16, 18, 25, 35 et 37.

Le Collège a constaté par ailleurs que la société « Dr.Martens » Marketing GmbH, co-proprétaire des marques « Dr.Martens » a donné son accord pour que la société « Dr.Martens » International Trading GmbH agisse en tant que seule Requéant dans la présente procédure SYRELI.  
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 <drmartensfemme.fr> est similaire à la marque de l'Union européenne antérieure « DR. MARTENS » numéro 000059147 enregistrée le 01 avril 1996 par les sociétés « Dr. Martens » International Trading GmbH et « Dr. Martens » Marketing GmbH et dûment renouvelée pour les classes 14, 16, 18, 25, 35 et 37.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société « Dr.Martens » International Trading GmbH.  
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 selon le Requéant, le Titulaire ne détient aucune autorisation pour utiliser ses marques, ni pour exploiter le nom de domaine <drmartensfemme.fr>.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requéant, la société « Dr.Martens » International Trading GmbH est notamment titulaire de la marque de l'Union européenne antérieure « DR. MARTENS » numéro 000059147 enregistrée le 01 avril 1996 exploitée notamment pour des produits et

- services de « Chaussures et leurs composantes » ;
- Le nom de domaine reproduit à l'identique la marque « DR. MARTENS » numéro 000059147 enregistrée le 01 avril 1996 par le Requérant ;
  - La page d'écran fournie par le Requérant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <drmartensfemme.fr> propose à la vente :
    - Des produits couverts par les marques du Requérant ; à savoir des produits de chaussures ;
    - Des produits présentés comme étant des produits de marque « Dr. Martens ».

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <drmartensfemme.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 <drmartensfemme.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 <drmartensfemme.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 Saint-Quentin en Yvelines, le 13 juillet 2017

Pierre BONIS - Directeur général par intérim de l'Afnic

