



## DÉCISION DE L'AFNIC

**icepeakveste.fr**

**Demande n° FR-2017-01344**

### I. Informations générales

#### i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société L-FASHION GROUP OY

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

#### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : icepeakveste.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 25 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 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 09 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 Marianne GEORGELIN (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE et Isabel TOUTAUD (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 06 juin 2017.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérent

Selon le Requérent, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <icepeakveste.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 Requérent a fourni les pièces suivantes :

- Certificat d'immatriculation auprès de l'Office finlandais des brevets et de l'enregistrement au Registre du commerce, fourni en langue anglaise avec sa traduction en langue française, relatif à la société L-FASHION GROUP OY immatriculée le 12 janvier 1937 sous le numéro 0149158-5 ;
- Certificat d'enregistrement et informations sur la marque de l'Union européenne « ICEPEAK », numéro 2044709 enregistrée le 17 janvier 2001 et dûment renouvelée par le Requérent pour la classe 25 ;
- Certificat d'enregistrement et informations sur la marque semi figurative de l'Union européenne « ICEPEAK », numéro 9940917 enregistrée le 04 mai 2011 par le Requérent pour les classes 18, 20, 22 et 25 ;
- Extrait du 16 mars 2017, fourni en langue anglaise avec traduction en langue française, de la base Whois du nom de domaine <icepeak.fi> enregistré le 25 août 2003 par la société L-FASHION GROUP OY ;
- Extrait du 30 mars 2017 de la base Whois du nom de domaine <icepeakveste.fr> enregistré le 11 octobre 2016 par la société KATJA BRAUN'S NETS ;
- Captures d'écrans du 30 mars 2017 de pages du site web « ICEPEAK » fournies en langue anglaise ;
- Captures d'écrans du 24 mars 2017 de pages du site web de deux distributeurs présentant des produits « ICEPEAK » ;
- Captures d'écrans du 24 mars 2017 du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <icepeakveste.fr> ;
- Résultats obtenus après une recherche de marques en vigueur en France appartenant à la société KATJA BRAUN'S NETS effectuée dans la base INPI le 30 mars 2017 ;
- Courrier recommandé et courriel du 27 février 2017 envoyés au Titulaire par le représentant du Requérent le mettant en demeure de lui transférer le nom de domaine <icepeakveste.fr> ;
- Copie du retour du courrier recommandé adressé au Titulaire pour le motif suivant : « Inconnu / Adresse insuffisante » ;
- Courriel du logiciel de messagerie du 27 février 2017 relayant la remise au destinataire du courriel du 27 février 2017 envoyé au Titulaire sans notification de remise envoyée par le serveur de destination ;
- Arrêt de la Cour d'appel de Versailles, 12<sup>ème</sup> chambre du 14 mars 2017 DATAXY / Le Département de Saône et Loire ;
- Décision de transfert rendue le 21 décembre 2016 par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI n° DNL2016-0060 DR. MAERTENS MARKETING GmbH et DR. MAERTENS INTERNATIONAL TRADING GmbH contre KATJA BRAUN'S NETS, produite en langue anglaise ;
- Décisions du Collège SYRELI de l'Afnic :
  - o FR-2017-01292 concernant le nom de domaine <lab-merieux.fr> rendue le 14 février 2017 ;
  - o FR-2017-01295 concernant le nom de domaine <parapharmacieauchan.fr> rendue le 21 février 2017.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

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

**«I-PRESENTATION DES PARTIES ET DES FAITS**

La société L-Fashion Group Oy est une société finlandaise ayant notamment pour activité la fabrication et la commercialisation de vêtements et d'accessoires vestimentaires. (Pièce n°1) Dans le cadre de son activité, la Requéran commercialise plus particulièrement une gamme de vêtements de sport sous les marques suivantes : - la marque verbale « ICEPEAK », enregistrée le 17 janvier 2001 auprès de l'Office de l'Union Européenne pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (EUIPO) sous le numéro 2044709 pour les produits et services de la classe 25 « Vêtements, chaussures, chapellerie », (Pièces n°2 et 3) - la marque semi-figurative, enregistrée le 4 mai 2011 auprès de l'EUIPO sous le numéro 9940917, pour les produits et services visés par les classes 18, 20, 22, et 25 notamment pour « Vêtements, chaussures et chapellerie, tous destinés à un usage sportif ou à des loisirs à vocation sportive ». (Pièces n°4, 5 et 6) La société L-Fashion Group Oy est également titulaire du nom de domaine <icepeak.fi>, enregistré le 25 août 2003, qu'elle exploite pour présenter ses activités. (Pièce n°7 et 8) 1.2. La société L-Fashion Group Oy a découvert au début de l'année 2017 que la société Katja Braun's nets : - est titulaire du nom de domaine <icepeakveste.fr> enregistré le 11 octobre 2016, - exploite ce nom de domaine au travers d'un site de vente en ligne notamment de vêtements. (Pièces n°9 et 10) C'est dans ce contexte et en raison de l'atteinte portée à ses droits de propriété intellectuelle que la Requéran a décidé d'intenter la présente procédure sur le fondement des articles L. 45-6 et L. 45-2 2° du Code des Postes et des Communications Electroniques (CPCE).

**II- INTERET A AGIR DE LA REQUERANTE**

L'article L. 45-6 alinéa 1 du CPCE dispose : « Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L. 45-2. » L'article L. 45-2 2 du CPCE précise quant à lui : « Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est : 2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi » En l'espèce la Requéran est titulaire de droits de propriété intellectuelle antérieurs à la réservation du nom de domaine <icepeakveste.fr> le 11 octobre 2016 par le Titulaire. Ainsi, la Requéran est titulaire de : - la marque verbale communautaire « ICEPEAK » numéro 2044709 enregistrée le 17 janvier 2001, - la marque semi-figurative communautaire « ICEPEAK » numéro 9940917 enregistrée le 4 mai 2011, - et, du nom de domaine <icepeak.fi> enregistré le 25 août 2003. En conséquence, le Collège considérera que la Requéran a un intérêt à agir au sens de l'article L. 45-2 2° du CPCE.

**III- ATTEINTE AUX DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE DE LA REQUERANTE**

Le nom domaine <icepeakveste.fr> porte atteinte, à tout le moins est susceptible de porter atteinte au sens de l'article L. 45-2 2° du CPCE, aux droits de propriété intellectuelle antérieurs dont dispose la Requéran. En effet, le nom de domaine <icepeakveste.fr> : - d'une part, est composé simplement de la reproduction intégrale de la marque verbale « ICEPEAK » et de l'adjonction du suffixe « veste », lequel fait référence à des produits et services désignés dans l'enregistrement de la marque « ICEPEAK » précitée (classe 25 « Vêtements, chaussures, chapellerie »), - d'autre part, crée indiscutablement un risque de confusion dans l'esprit du public avec la marque « ICEPEAK » de la société Requéran dans la mesure où il renvoie : o non seulement, vers un site internet commercialisant des produits identiques à ceux désignés dans l'enregistrement de la marque verbale « ICEPEAK », o mais également, vers un site internet reproduisant, sans droit ni titre, la marque semi-figurative « ICEPEAK » n°9940917.(Pièce n°9) Plusieurs décisions ont ainsi considéré que le nom de domaine reproduisant une marque et lui ajoutant un suffixe faisant référence aux produits et services couverts par cette marque : - est un nom de domaine similaire à la marque qu'il reproduit, - est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la marque, et se doit en conséquence d'être transféré au bénéfice de son légitime titulaire. (Pièce n°17 : décision AFNIC FR-2017-01295 et Pièce n°18 : décision AFNIC FR-2017-01292) En l'espèce, et au regard de ce qui précède, le nom de domaine <icepeakveste.fr> est bien similaire à la marque verbale communautaire antérieure « ICEPEAK » n°2044709 enregistrée le 17 janvier 2001 par la Requéran et susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle au sens de l'article 45-2 2 du CPCE.

#### **IV- ABSENCE D'INTERET LEGITIME DU TITULAIRE ET MAUVAISE FOI DU TITULAIRE**

*Le Titulaire ne dispose en l'espèce aucun intérêt légitime et a agi avec une mauvaise foi évidente. En effet, s'agissant de l'absence d'intérêt légitime, la Requêteurante rappellera que le Titulaire : - ne détient aucune autorisation pour reproduire et utiliser, de quelque manière que ce soit, les marques de la Requêteurante, et plus particulièrement sa marque verbale communautaire « ICEPEAK » numéro 2044709, - n'est nullement connu sous un nom identique à la marque « ICEPEAK » ou apparenté et qu'il exploite son activité sous la dénomination sociale Katja Braun's nets, - n'est titulaire d'aucune marque en vigueur en France relative à un nom identique ou apparenté. (Pièce n°11) Le Titulaire n'est pas plus un distributeur autorisé de la Requêteurante et il n'existe aucune relation d'affaires entre les parties. S'agissant de la mauvaise foi du Titulaire, la Requêteurante précisera que le Titulaire a demandé l'enregistrement du nom de domaine <icepeakveste.fr> dans le but unique de profiter de la renommée de la marque « ICEPEAK » de la Requêteurante en créant une relation dans l'esprit du consommateur. Le Collège ne saurait en effet ignorer que la marque « ICEPEAK » de la Requêteurante bénéficie d'une renommée internationale incontestable. Elle est ainsi exploitée dans le cadre d'opérations de sponsor tant par exemple pour l'équipe nationale finlandaise de hockey, ou l'équipe nationale norvégienne de ski cross que pour l'équipe cycliste française FDJ ou la skieuse française [prénom nom]. (Pièce n°8) Les produits commercialisés sous les marques « ICEPEAK » sont en outre distribués très largement en France via l'intermédiaire de distributeurs reconnus tels que Go Sport, Zalando... et notamment au travers de leurs propres sites internet. (Pièces n°14 et 15). Le Titulaire détourne à son profit une partie non négligeable des internautes cherchant à se connecter au site officiel de la Requêteurante, ou à ceux de ses distributeurs autorisés. Enfin, il convient de souligner que le Titulaire est coutumier des réservations frauduleuses puisqu'il a déjà été condamné dans une procédure engagée à son encontre par la société Dr Martens devant le centre de médiation et d'arbitrage de l'OMPI, lequel a prononcé, pour des faits strictement identiques, le transfert du nom de domaine frauduleux <drmartens-schoenen.nl > au profit de la société Dr Martens. (Pièce n°16) Au regard de ce qui précède, il est manifeste que le nom de domaine <icepeakveste.fr> a été réservé et est exploité de mauvaise foi par le Titulaire au détriment des droits de la Requêteurante. Enfin, et au surplus, l'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi du Titulaire sont d'autant plus avérées que le 27 février 2017, la société Requêteurante l'a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception et courrier électronique adressés par son conseil : - « de cesser toute exploitation de quelque manière que ce soit des marques » de ses marques ICEPEAK n°2044709 et 9940917 - d'avoir « dans un délai de sept jours à compter de la réception de la présente, à procéder au transfert à titre gracieux du nom de domaine icepeakveste.fr à son profit ». La Requêteurante émettait, par ailleurs aux termes de cette mise en demeure, toute réserve sur la nature et l'origine des produits commercialisés sur le site internet <icepeakveste.fr.> Cette mise en demeure est demeurée sans effet ni réponse et ce alors même que la Requêteurante l'a adressée à : - l'adresse postale indiquée au WHOIS relatif au nom de domaine du Titulaire et qu'elle lui a été retournée avec la mention « Inconnu/Adresse insuffisante ». - l'adresse de courriel électronique également indiquée au WHOIS, et qu'elle a obtenu la preuve de la remise du courriel sur le serveur de destination, c'est-à-dire aux adresses dont le WHOIS confirmait la joignabilité du Titulaire. (Pièces n°9, 12 et 13)*

*V- MESURE DE REPARATION DEMANDEE PAR LA REQUERANTE La Requêteurante est une société dont le siège social est situé en Finlande. A ce titre, la Requêteurante est éligible à la charte de nommage de l'Afnic. Elle sollicite en conséquence le transfert à son profit du nom de domaine <icepeakveste.fr.>».*

Le Requêteurant 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 <icepeakveste.fr> était similaire :

- À la marque de l'Union européenne « ICEPEAK », numéro 2044709 enregistrée le 17 janvier 2001 et dûment renouvelée par le Requérant pour la classe 25 ;
- Au nom de domaine <icepeak.fi> enregistré le 25 août 2003 par le Requérant.

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 <icepeakveste.fr> est similaire à la marque de l'Union européenne antérieure « ICEPEAK », enregistrée le 17 janvier 2001 et dûment renouvelée sous le numéro 2044709 par le Requérant car il est composé de la marque « ICEPEAK » dans son intégralité et du terme « veste », produit couvert par la marque.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société L-FASHION GROUP OY.

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 Titulaire :
  - o Ne détient aucune autorisation pour utiliser les marques du Requérant ;
  - o N'est pas un distributeur autorisé du Requérant ;
  - o N'est pas en relation d'affaires avec le Requérant ;
- Les résultats des recherches effectuées dans la base INPI ne permettent pas de relever de marque en vigueur en France appartenant au Titulaire.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant, la société L-FASHION GROUP OY est titulaire de la marque de l'Union européenne antérieure « ICEPEAK » enregistrée le 17 janvier 2001, dûment renouvelée sous le numéro 2044709 pour la classe 25 et exploitée pour les vêtements, les chaussures et la chapellerie ;
- Le Requérant présente ses activités et ses produits sur le site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <icepeak.fi> ;
- Les produits du Requérant sont visibles en France via le sponsor de sportifs connus et leur commercialisation via de grands distributeurs ;
- Le nom de domaine <icepeakveste.fr> est composé de la marque antérieure du Requérant « ICEPEAK » dans son intégralité et du terme « veste », produit couvert par la marque ;
- Les captures d'écrans fournies par le Requérant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <icepeakveste.fr> :

- Propose à la vente des vestes pour enfants, femmes et hommes, produits couverts par la marque antérieure du Requêteur « ICEPEAK » ;
  - Reproduit à l'identique la marque semi figurative de l'Union européenne « ICEPEAK », numéro 9940917 enregistrée le 04 mai 2011 par le Requêteur pour les classes 18, 20, 22 et 25 ;
- Le Titulaire du nom de domaine <icepeakveste.fr> a fait l'objet d'une décision du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI qui a conduit à la transmission du nom de domaine dont il était titulaire pour des faits similaires ;
  - La mise en demeure envoyée par le représentant du Requêteur à l'adresse postale du Titulaire n'a pu être acheminée faute d'adresse valide.

Le Collège a considéré que les pièces et arguments du Requêteur permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <icepeakveste.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requêteur en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requêteur 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 <icepeakveste.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 <icepeakveste.fr> au profit du Requêteur.

## 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 14 juin 2017

Pierre BONIS - Directeur général par intérim de l'Afnic

