



DÉCISION DE L'AFNIC

lafumasoldes.fr

Demande n° FR-2017-01400

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société LAFUMA SA

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur S.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : lafumasoldes.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 24 mars 2017 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 24 mars 2018

Bureau d'enregistrement : InterNetX GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 24 juillet 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^{er} 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 08 août 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 Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre suppléant) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire), s'est réuni pour rendre sa décision le 05 septembre 2017.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Informations extraites du site web <http://www.infogreffe.fr> sur la société LAFUMA SA immatriculée le 28 mai 2014 sous le numéro 380 192 807 au RCS de Annecy ;
- Notice complète de la marque française « LAFUMA » numéro 1642621 enregistrée le 31 janvier 1991 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 9, 18, 20, 22, 25 et 28 ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne « LAFUMA » numéro 6800734 enregistrée le 25 mars 2008 par le Requérant pour les classes 18, 20, 22, 25 et 28 ;
- Liste de marques « LAFUMA » extraite le 24 juillet 2017 d'une base de données de gestion de propriétés intellectuelles ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <lafumasoldes.fr> enregistré le 24 mars 2017 sous diffusion restreinte ;
- Formulaire de demande de divulgation de données personnelles du 21 juillet 2017 et la réponse de l'Afnic concernant le nom de domaine <lafumasoldes.fr> ;
- Capture d'écran de la page d'accueil du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <lafuma.com/fr> ;
- Capture d'écran de la page d'accueil du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <lafumasoldes.fr> ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2017-01358 concernant le nom de domaine <eidersoldes.fr> rendue le 04 juillet 2017.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« I- Faits et intérêt à agir de la société LAFUMA SA

Conformément à l'article L 45-6 du code des postes et communications électroniques,

« 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 ».

La Requérante, la société LAFUMA SA (www.lafuma.com et www.lafuma.fr (cf. Annexe LAFUMA_Infogreffe) est spécialisée dans la fabrication et le développement de produits techniques et notamment des articles (vêtements, chaussures, sacs) pour le ski, le ski de randonnée et la haute montagne.

A cet égard, LAFUMA SA est titulaire de différentes marques LAFUMA dans le monde et notamment les marques ci-après LAFUMA n° 1 642 621 (France) et LAFUMA n°006 800 734 (Europe), dont les copies sont jointes en Annexe 1. Ces marques sont utilisées de façon constante

par la société LAFUMA SA en France et dans le monde en relation avec des articles vestimentaires, chaussures et sacs, articles de camping conférant ainsi à la marque LAFUMA une certaine visibilité et renommée sur les plans national mais aussi international. (Voir en ce sens <http://magasin.lafuma.com/>).

Les produits LAFUMA de la Requérante sont commercialisés dans de nombreux magasins et sont également proposés en ligne, via le e-shop présent sur le site internet www.lafuma.com (voir capture d'écran du site internet Annexe 2). Or, la requérante s'est aperçue de l'existence du site Internet frauduleux www.lafumasoldes.com proposant des produits de contrefaçon LAFUMA (voir Annexe 3 montrant des impressions écran de ce site Internet »).

La Requérante a constaté que le nom de domaine litigieux a été réservé (voir Annexe 4 présentant l'extrait WHOIS du nom de domaine lafumasoldes.fr réservé le 24 mars 2017 et nos échanges avec l'AFNIC confirmant l'identité du registrant un dénommé [prénom nom]) et que ledit site Internet www.lafumasoldes.com propose des « articles LAFUMA » de contrefaçon (voir Annexe 3 montrant des impressions écran de ce site Internet).

Par conséquent, et en raison de l'atteinte que la réservation et l'usage de ce nom de domaine porte aux droits de la Requérante sur ses marques LAFUMA, cette dernière a décidé d'intenter la présente procédure.

L'intérêt à agir de la société LAFUMA SA découle donc purement et simplement de son intérêt légitime à pouvoir exploiter, dans le cadre de son activité habituelle, un nom de domaine correspondant exactement à ses marques, parfaitement distinctives au regard de son activité.

II- Caractérisation de l'atteinte aux droits de la société LAFUMA SA

Conformément aux dispositions de l'article L. 45-2 du Code des Postes et des Télécommunications Electroniques « 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 ; »

i) Sur l'atteinte aux droits de la société LAFUMA SA sur la dénomination LAFUMA

En l'espèce, la Requérante invoque à l'appui de sa requête les droits de propriété intellectuelle dont elle est titulaire, à savoir les marques françaises et européennes enregistrées et mentionnées ci-dessus (voir Annexe 1). Il est indiscutable que le nom de domaine litigieux, lafumasoldes.fr, reprend de façon strictement identique les marques LAFUMA dont est titulaire la société LAFUMA SA. Ce nom de domaine porte atteinte aux droits antérieurs de la Requérante sur cette dénomination LAFUMA, en vertu de l'Article L. 713-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle :

« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;

b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée »

« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

- la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

- l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. »

Ainsi, l'adjonction du terme « soldes » en ce qu'il décrit une des caractéristiques des produits proposés à savoir « des produits vendus avec une réduction » ne permet pas d'écarter cette atteinte.

La réservation de ce nom de domaine par [prénom nom] est de nature à porter atteinte à l'exploitation paisible des marques LAFUMA de la société LAFUMA SA dans la mesure où les internautes/consommateurs désirant acheter des produits de la marque LAFUMA sur Internet sont susceptibles d'effectuer une requête Google sur les termes « LAFUMA + SOLDE » et de tomber sur le site frauduleux lafumasoldes.fr proposant des articles de contrefaçon.

ii) Sur l'absence d'intérêt légitime et sur la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine lafumasoldes.fr

- Le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur la dénomination LAFUMA:

*Sauf à démontrer l'existence d'un droit antérieur à celui de la Requérante sur la marque LAFUMA en relation avec des vêtements, chaussures et/ou sacs, le titulaire du nom de domaine lafumasoldes.fr n'a aucun droit ni intérêt légitime sur celui-ci. *Nous précisons à toutes fins utiles que le titulaire n'a jamais été autorisé par la Requérante à faire usage de la dénomination LAFUMA, et ce à quelque titre que ce soit.*

- Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi :

Le titulaire n'a pas enregistré le nom de domaine litigieux avec l'intention d'en faire un usage loyal.

La société LAFUMA SA estime que le choix de ce nom de domaine ne peut être le fruit d'un pur hasard, en raison notamment de la renommée de la marque LAFUMA en France mais également des précédents similaires et transposables (voir Annexe 5).

Il résulte de ces considérations que le titulaire avait connaissance des droits de la Requérante sur la dénomination LAFUMA de sorte qu'une telle réservation a nécessairement été effectuée de mauvaise foi.

- Le titulaire se livre à une exploitation du nom de domaine en toute mauvaise foi.

Le nom de domaine renvoie vers un site Internet proposant des produits contrefaisant les produits de la requérante. [prénom nom] exploite en effet la notoriété de la marque LAFUMA pour susciter la confusion dans l'esprit des internautes, ceux-ci étant conduit à penser que le nom de domaine lafumasoldes.fr pointe vers un site officiel de la Requérante proposant des articles LAFUMA soldés. Or, ce nom de domaine conduit bien les internautes/consommateurs vers un site Internet ayant l'apparence d'un site officiel mais :

- qui n'a en réalité rien d'officiel et,

- qui au surplus propose des produits de contrefaçon LAFUMA. Le titulaire, en sus, d'avoir réserver un nom de domaine reprenant la marque LAFUMA de la société LAFUMA SA, fait un usage de ce nom de domaine illicite en ce qu'il renvoie vers un site de e-commerce proposant des articles de contrefaçon et se rend ainsi coupable d'actes de contrefaçon, de concurrence déloyale et de parasitisme commerciale.

Compte-tenu de ce qui précède, et de la décision de l'AFNIC Demande n° FR-2017-01358, eidersoldes.fr (voir annexe 5) parfaitement transposable au cas d'espèce, la Requérante sollicite respectueusement du Collège qu'il ordonne la transmission à son profit du nom de domaine litigieux lafumasoldes.fr, eu égard à l'atteinte portée à ses intérêts. ».

Le Requérant 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. La Recevabilité des pièces

Conformément au Règlement en son article II. vi. b. « Fonctionnement du Collège », le Collège statue sur « la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties sans procéder à des recherches complémentaires ». Or, le Collège constate que le Requérant lui soumet

une partie de ses pièces par liens hypertextes. Par conséquent, ces pièces n'ont pas été prises en compte par le Collège.

ii. 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 <lafumasoldes.fr> était similaire aux marques enregistrées par le Requéant et notamment :

- À la marque française « LAFUMA » numéro 1642621 enregistrée le 31 janvier 1991 par le Requéant et dûment renouvelée pour les classes 9, 18, 20, 22, 25 et 28 ;
- À la marque de l'Union européenne « LAFUMA » numéro 6800734 enregistrée le 25 mars 2008 par le Requéant pour les classes 18, 20, 22, 25 et 28.

Le Collège a donc considéré que le Requéant 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 Requéant

Le Collège a constaté que le nom de domaine <lafumasoldes.fr> est similaire aux marques antérieures du Requéant et notamment à la marque française « LAFUMA » numéro 1642621 enregistrée le 31 janvier 1991 et dûment renouvelée pour les classes 9, 18, 20, 22, 25 et 28 car il est composé de la marque « LAFUMA » reprise dans son intégralité et du terme générique « soldes », technique promotionnelle de vente de produits communément pratiquée.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société LAFUMA SA.

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 qu'il n'a jamais autorisé le Titulaire à faire usage de sa marque « LAFUMA », et ce à quelque titre que ce soit.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requéant est titulaire de plusieurs marques « LAFUMA » couvrant notamment les produits tels que « sacs à main ; sacs à dos ; vêtements (habillement) ; vêtements de sport ; chaussures » ;
- Le Requéant commercialise ses produits sous la marque « LAFUMA » sur le site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <lafuma.com> ;
- Le nom de domaine <lafumasoldes.fr> est similaire aux marques antérieures du Requéant « LAFUMA » car il est composé de la marque « LAFUMA » reprise dans son intégralité et du terme générique « soldes », technique promotionnelle de vente de produits communément pratiquée ;
- La capture écran fournie par le Requéant montre que le site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <lafumasoldes.fr> :
 - Présente des produits sous la dénomination « LAFUMA » ;
 - Propose à la vente des produits couverts par la marque « LAFUMA » du Requéant tels que « Chaussures Homme », « Sacs à dos et Bagages »,

- « Vêtements Femme » et des visuels de vêtements de sport ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester ces éléments.

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <lafumasoldes.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant une 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 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <lafumasoldes.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la transmission du nom de domaine <lafumasoldes.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 14 septembre 2017

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

