



## DÉCISION DE L'AFNIC

**delseysoldes.fr**

**Demande n° FR-2017-01440**

### **I. Informations générales**

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

Le Requérant : La société DELSEY

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur E.

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

Nom de domaine objet du litige : delseysoldes.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 10 mars 2017 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 10 mars 2018

Bureau d'enregistrement : InterNetX GmbH

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 01 septembre 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 15 septembre 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 (membre titulaire) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 19 octobre 2017.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

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

- Extrait Kbis du 24 août 2017 de la société DELSEY immatriculée le 11 décembre 1998 sous le numéro 572 017 507 au R.C.S. de Bobigny ayant pour activités la fabrication, le négoce d'articles de sellerie, gainerie, voyage, etc. ;
- Acte constitutif du 27 février 1928 d'une société à responsabilité limitée enregistré à Paris le 1er mars 1928 ; cet acte est accompagné d'une liste de modifications de ladite société entre 1928 et 1980 ;
- Notice complète de la marque française « DELSEY » numéro 1211815 enregistrée le 25 août 1982 par la société DELSEY SA pour la classe 18 ;
- Courrier du 05 décembre 2013 de l'INPI sur le résultat de la recherche historique de marque verbale « DELSEY » identifiant le premier dépôt de la marque « DELSEY » sous le numéro 95170 le 03 septembre 1957 pour des articles de sellerie, gainerie, des sacs pour appareils photographiques et cinématographiques et des mallettes pour électrophones ; cette marque est régulièrement renouvelée et en vigueur sous le numéro 1211815 au nom de DELSEY SA pour des produits de la classe 18 tels que malles, valises, attaché-case, beauty-cases, sacs de voyage ;
- Notice complète de la marque française semi figurative « DELSEY » numéro 3884837 enregistrée le 27 décembre 2011 par la société DELSEY SA pour la classe 18 ;
- Notice complète de la marque française semi figurative « DELSEY » numéro 3884833 enregistrée le 27 décembre 2011 par la société DELSEY SA pour la classe 18 ;
- Notice complète de la marque française « DELSEY » numéro 3894034 enregistrée le 02 février 2012 par la société DELSEY SA pour la classe 18 ;
- Informations détaillées sur la marque semi figurative de l'Union européenne « DELSEY », numéro 002565034 enregistrée le 06 février 2002 et dûment renouvelée par la société DELSEY SA pour la classe 18 ;
- Extraits du 25 août 2017 de la base Whois des noms de domaine enregistrés par le Requérant :
  - o <delsey.fr> enregistré le 17 avril 1998 ;
  - o <delsey.com> enregistré le 14 janvier 1999 ;
  - o <delsey.eu> enregistré le 24 avril 2006 ;
- Extrait du 19 juin 2017 de la base Whois du nom de domaine <delseysoldes.fr> enregistré le 10 mars 2017 sous diffusion restreinte ;
- Demande de divulgation de données personnelles du 25 août 2017 et la réponse de l'Afnic concernant le nom de domaine <delseysoldes.fr> ;
- Procès-verbal de constat d'huissiers et ses annexes du 06 juillet 2017 à la requête du Requérant sur le contenu du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <delseysoldes.fr> ;

- Extrait de proposition commerciale d'hébergement d'un prestataire pour le Requérant ;
- Captures d'écrans des pages « à propos » et « home » du site internet <http://www.delsey.com/fr> ;
- Catalogue DELSEY Paris Collections 2016 ;
- Catalogue DELSEY Paris DELSEY VISUAL LIBRARY 2014 ;
- Extrait du Catalogue DELSEY Paris 2015 COLLECTIONS ;
- Captures d'écrans de pages des sites internet :
  - o Valises sur <http://www.leguide.com/>;
  - o Bagages et sacs de voyage sur <http://www.laredoute.fr/> ;
  - o Valises Samsonite Delsey à prix usine sur <https://www.bagages.fr/> ;
- Capture d'écran fournie en langue anglaise sans traduction en langue française d'une page du site <http://www.thither.com> ;
- Résultats obtenus le 31 août 2017 après une recherche de marques « DELSEY » en vigueur en France effectuée dans la base INPI ;
- Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nanterre, 1<sup>ère</sup> chambre du 28 juin 2012 Chérie FM / Monsieur E. ;
- Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 18 décembre 1998 Lumiservice / Monsieur P. ;
- Ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Versailles du 14 avril 1998 Société coopérative agricole Champagne Céréales / G. J. ;
- Jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris, 3<sup>ème</sup> chambre du 19 octobre 1999 Société Marc Laurent / Monsieur J. ;
- Ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg du 29 mai 2001 Sarl Ruffie Immobilier / M. F. – Design & Promo Web ;
- Décisions du Collège SYRELI de l'Afnic :
  - o N°FR-2016-01170 concernant le nom de domaine <bosch-mecado.fr> rendue le 21 juillet 2016 ;
  - o N°FR-2016-01169 concernant le nom de domaine <proxidoctissimo.fr> rendue le 21 juillet 2016 ;
  - o N°FR-2017-01322 concernant le nom de domaine <bouygues-finance.fr> rendue le 02 mai 2017 ;
  - o N°FR-2017-01316 concernant le nom de domaine <hanrosoldes.fr> rendue le 11 avril 2017.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

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

« 1. Informations générales

[...]

*2. Arguments du requérant*

*2.1 Synthèse*

*1. La société française DELSEY SA éligible à être titulaire d'un nom de domaine en «.fr » en vertu de l'article 5.1 de la Charte de nommage de l'AFNIC, sollicite la transmission du nom de domaine « delseysoldes.fr » sur le fondement de l'article L45-2 du Code des postes et des télécommunications électroniques.*

*2. Le nom de domaine « delseysoldes.fr » enregistré le 10 mars 2017 (cf. Pièce DELSEY 001 : fiche Whois delseysoldes.fr et Pièce DELSEY 002 : Mél AFNIC divulgation du titulaire du nom de domaine delseysoldes.fr) porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société DELSEY SA sur le signe protégé DELSEY et le titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime à être titulaire de ce nom de domaine et agit de mauvaise foi.*

*2.2 Intérêt à agir du requérant*

*3. DELSEY. La société française DELSEY, dont la création remonte à 1928 (cf. Pièce DELSEY 003 : Acte constitutif de la société à responsabilité limitée du 1er mars 1928) à partir d'un fonds de commerce créé en 1911, a adopté la dénomination sociale DELSEY en 1968, résultant de la combinaison du nom de leurs actionnaires de l'époque [patronyme] et [patronyme] (cf. Pièce DELSEY 004 : Liste des modifications de la société DELSEY entre 1928 et 1980 certifiée conforme*

par l'un de ses anciens dirigeants).

4. Elle est actuellement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny depuis le 11 décembre 1998, sous le numéro 572 017 507 (cf. Pièce DELSEY 005 : Extrait Kbis de la société DELSEY, siège social actuel).

5. La société DELSEY est présente dans le monde entier grâce à ses 6 000 points de vente répartis dans cent dix pays sur les cinq continents (cf. Pièce DELSEY 006 : Extrait site web Delsey A propos).

6. Elle est titulaire d'un très grand nombre de marques composées avec le signe DELSEY dans le monde en entier et, en particulier, elle détient notamment les marques suivantes, protégées sur le territoire français :

- la marque verbale française DELSEY n° 1 211 815, déposée le 3/09/1957, enregistrée et régulièrement renouvelée en classe 18 ;

- la marque verbale française DELSEY n° 12 3 894 034 déposée le 02/02/2012 et enregistrée le 25/05/2012, en classe 18 ;

- la marque semi-figurative française n° 11 3 884 837 déposée le 27/12/2011 et enregistrée le 20/04/2012, en classe 18 ;

- la marque semi-figurative française n° 11 3 884 833 déposée le 27/12/2011 et enregistrée le 20/04/2012 en classe 18 ;

- la marque verbale internationale DELSEY désignant l'Union européenne 015683253 n° 2565034 enregistrée par l'OMPI le 21 juillet 2016 et enregistrée par l'EUIPO en ce qui concerne la désignation de l'EU le 23 novembre 2016, en classe 18 (cf. 6 Pièce DELSEY 007 : copie des marques de DELSEY protégées en France).

7. La société DELSEY est également titulaire d'un très grand nombre de noms de domaine composés avec le signe DELSEY et protégés sous un grand nombre d'extensions dans le monde entier, parmi lesquels notamment :

- le nom de domaine <delsey.fr> enregistré le 17 avril 1998 ;

- le nom de domaine <delsey.com> enregistré le 14 janvier 1999 ;

- le nom de domaine <delsey.eu> enregistré le 24 avril 2006 (cf. Pièce DELSEY 008 : fiches Whois des noms de domaine DELSEY).

8. La marque DELSEY fait partie des marques de référence en matière de bagages en France (cf. Pièce DELSEY 009 : Extrait du site [www.leguide.com](http://www.leguide.com), Pièce DELSEY 010 : Extrait du site [www.laredoute.fr](http://www.laredoute.fr), Pièce DELSEY 011 : Extrait du site [www.bagages.fr](http://www.bagages.fr)).

9. Le nom de domaine <delseysoldes.fr> adverse :

- a été enregistré le 10 mars 2017, soit postérieurement à l'ensemble des droits de la Requérante sur le signe DELSEY en France ;

- reprend le signe distinctif antérieur « delsey » sur lequel DELSEY SA détient des droits exclusifs en France auquel est adjoint un mot générique, « soldes », en lien direct avec la vente des produits sous la marque DELSEY en France.

10. La Requérante justifie donc d'un intérêt à agir pour récupérer le nom de domaine « delseysoldes.fr ».

### 2.3 Atteinte aux droits exclusifs de la Requérante

11. Selon l'article L.45-2 2° du Code des postes et des communications électroniques (CPCE), l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est : « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle (.), sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ».

12. Au regard de plusieurs décisions rendues par l'Afnic dans le cadre de la procédure Syreli, l'atteinte à des droits de propriété intellectuelle au sens de l'article L.45-2 2° du CPCE est caractérisée lorsque le requérant apporte la preuve qu'il détient des droits antérieurs, identiques ou similaires, au signe objet du nom de domaine litigieux (cf. Pièce DELSEY 012 : AFNIC, Syreli, bosch-mecado.fr Demande n°FR-2016-01170, Pièce DELSEY 013 : AFNIC, proxidoctissimo.fr Demande n°FR-2016-01169, Pièce DELSEY 014 : AFNIC, bouygues-finance.fr Demande n°FR-2017-01322).

13. Marque. Au cas présent, le nom de domaine litigieux <delseysoldes.fr> est composé de :

- du signe DELSEY, enregistré et exploité en France à titre de marque ;

- du terme générique « soldes ».

14. Or, comme il a déjà été décidé par l'AFNIC, le nom de domaine qui reprend une marque

antérieure protégée et l'associe au terme générique « soldes », lequel fait référence à des ventes annoncées par une réduction de prix, est susceptible de porter atteinte aux droits du titulaire de la marque antérieure (cf. Pièce DELSEY 015 : AFNIC, Syreli, hanrosoldes.fr Demande n° FR 2017-01316).

15. Cette construction (DELSEY + SOLDES) accroît le risque de confusion avec les droits antérieurs de la Requérante, tandis que l'extension .fr n'a pas été prise en compte dans l'appréciation du risque de confusion, étant un élément technique obligatoire de la composition d'un nom de domaine.

16. En outre, les marques antérieures DELSEY de la Requérante sont enregistrées pour des produits relevant de la classe 18 de la classification internationale de Nice et notamment pour des « valises » (cf. Pièce DELSEY 007 : copie des marques de DELSEY protégées en France).

17. Le titulaire du nom de domaine litigieux <delseysoldes.fr> exploite le nom de domaine comme adresse d'un site web reproduisant la marque DELSEY pour vendre des valises DELSEY soldées (cf. Pièce DELSEY 016 : Procès-verbal de constat d'huissier sur internet du 6 juillet 2017, Pièces DELSEY 017 : Annexes du procès-verbal de constat d'huissier sur internet du 6 juillet 2017).

18. Les produits désignés par les marques antérieures DELSEY sont donc strictement identiques à ceux proposés sur le site web accessible à partir du nom de domaine litigieux <delseysoldes.fr> qui donne l'apparence d'un site édité par la Requérante elle-même ou par un distributeur dûment autorisé, un partenaire dûment autorisé ou une société qui lui serait affiliée.

[images]

19. Dénomination sociale. A titre liminaire, il est rappelé qu'au sens de la jurisprudence en vigueur en France, l'usurpation d'une dénomination sociale antérieure par un nom de domaine est une faute engageant la responsabilité de son auteur (cf. Pièce DELSEY 018 : TGI Nanterre 1ère ch., 28-6-2012, Chérie FM / M. E., www.legalis.fr, Pièce DELSEY 019 : TGI Marseille 18-12-1998, Lumiservice c/ T. P., www.legalis.fr, Pièce DELSEY 020 : TGI Versailles, ord référé, 14-4-1998, Société coopérative agricole Champagne Céréales / G. J., www.legalis.fr).

20. Or, la société DELSEY est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bobigny depuis le 11 décembre 1998 notamment pour une activité de « fabrication, négoce d'articles de sellerie, gainerie, voyage », étant observé qu'elle existe depuis 1928 et a adopté la dénomination sociale DELSEY en 1968 (cf. Pièce DELSEY 005 : Extrait Kbis de la société DELSEY, siège social actuel, Pièce DELSEY 003 : Acte constitutif de la société à responsabilité limitée du 1er mars 1928, Pièce DELSEY 004 : Liste des modifications de la société DELSEY entre 1928 et 1980 certifiée conforme par l'un de ses anciens dirigeants, Pièce DELSEY 024 : PV d'assemblées générales de DELSEY en 1968 démontrant un changement de dénomination sociale).

21. Comme démontré ci-avant, le nom de domaine litigieux <delseysoldes.fr> est exploité pour un site de vente de bagages, qui sont des articles de voyage.

22. L'enregistrement et l'usage du nom de domaine <delseysoldes.fr> qui reproduit la dénomination sociale antérieure DELSEY pour une activité identique ou à tout le moins directement complémentaire de celle pour laquelle la Requérante est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés, et identique en tout état de cause à celle que la Requérante exerce, constituent donc une usurpation fautive de la dénomination sociale antérieure DELSEY au sens de la jurisprudence française en vigueur.

23. Nom commercial. Par ailleurs, au regard de la jurisprudence, la réservation d'un nom de domaine reproduisant un nom commercial antérieur est également susceptible de constituer une faute engageant la responsabilité civile de son auteur (cf. Pièce DELSEY 021 : TGI Paris 3e ch., 19-10-1999, Société Marc Laurent / Monsieur E. J., www.legalis.fr).

24. La société DELSEY exerce son activité sous le nom commercial DELSEY pour une activité de fabrication et de vente de produits de bagagerie et notamment des valises (cf. Pièce DELSEY 022 : extrait du site « delsey.com ») et ce, depuis de très nombreuses années (cf. Pièce DELSEY 006 : Extrait du site web de la société Delsey A propos, Pièce DELSEY 005 : Extrait Kbis de la société DELSEY, siège social actuel, Pièce DELSEY 004 : Liste des modifications de la société DELSEY entre 1928 et 1980 certifiée conforme par l'un de ses anciens dirigeants, Pièce DELSEY 003 : Acte constitutif de la société à responsabilité limitée du 1er mars 1928, Pièce DELSEY 023 : PV d'assemblées générales de DELSEY en 1968 démontrant un changement de dénomination sociale).

[image]

25. Or le nom de domaine contesté <delseysoldes.fr> sert d'adresse à un site web de vente en

*ligne des valises DELSEY.*

26. Dans ce contexte, l'enregistrement et l'usage du nom de domaine litigieux <delseysoldes.fr> caractérisent une usurpation fautive du nom commercial DELSEY.

27. Nom de domaine. Enfin, selon la jurisprudence, la réservation et l'usage d'un nom de domaine reproduisant le radical d'un nom de domaine antérieur exploité pour des activités identiques ou similaires, constitue une usurpation fautive du nom de domaine antérieur (cf. Pièce DELSEY 025 : TGI Strasbourg 2001 05 29, Sarl Ruffie Immobilier c. MF Design & Promotion Web, www.legalis.fr).

28. La société DELSEY est également titulaire des noms de domaine « delsey.fr », « delsey.com » et « delsey.eu » exploités pour une activité de vente en ligne et de promotion de produits de bagagerie (cf. Pièce DELSEY 022 : Extrait du site « delsey.com ») et ce depuis au moins 2008 (cf. Pièce DELSEY 008 : Fiches Whois des noms de domaine DELSEY; Pièce DELSEY 026 : Extrait proposition commerciale Jet Multimedia à Delsey sur delsey.com).

29. Tous ces noms de domaine sont enregistrés depuis une date bien antérieure au nom de domaine litigieux. En particulier :

- le nom de domaine « delsey.fr » est enregistré depuis le 17 avril 1998, soit plus de 19 ans avant l'enregistrement du nom de domaine litigieux <delseysoldes.fr>,

- le nom de domaine « delsey.com » est enregistré depuis le 14 janvier 1999, soit plus de 18 ans avant l'enregistrement du nom de domaine litigieux <delseysoldes.fr>.

30. Compte tenu de l'usage du nom de domaine <delseysoldes.fr> pour une même activité de commercialisation de bagages que celle pour lesquels les noms de domaine de la Requêteurante sont exploités depuis de longues années, l'enregistrement et l'usage du nom de domaine <delseysoldes.fr> caractérisent une usurpation fautive des noms de domaine antérieurs de la Requêteurante.

31. L45-2, 2e CPCE. Il résulte de ce qui précède que le nom de domaine <delseysoldes.fr> est susceptible d'être confondu avec les droits antérieurs dont la société DELSEY est exclusivement titulaire en France. L'enregistrement du nom de domaine <delseysoldes.fr> porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requêteurante au sens de l'article L.45-2 2° du CPCE, ainsi que des articles L713-2, L713-3 et L716-1 du Code de la propriété intellectuelle et constitue une faute au sens de l'article 1240 du Code civil et de la jurisprudence associée.

#### *2.4 Absence d'intérêt légitime du titulaire du nom de domaine delseysoldes.fr*

32. Conformément à l'article R20-44-46 du CPCE, la preuve de l'existence d'un intérêt légitime pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine, pour l'application de l'article L45-2 2° du CPCE, peut être caractérisée par le fait :

- d'être connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine, même en l'absence de droits reconnus sur ce nom ;

- de faire un usage non commercial du nom de domaine ou d'un nom apparenté sans intention de tromper le consommateur ou de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit.

33. Or, au cas présent, le titulaire ne peut justifier d'aucun intérêt légitime à commercialiser des valises de la marque DELSEY sur un site web accessible à partir d'un nom de domaine reproduisant les droits exclusifs de la Requêteurante sur le nom DELSEY, dans la mesure où :

- il ne peut justifier d'aucune autorisation de la société DELSEY pour utiliser le signe protégé DELSEY, notamment sur un site internet accessible à partir du nom de domaine <delseysoldes.fr> qui reproduit de manière ostensible la marque DELSEY en haut de page, selon la même typographie que celle utilisée par la Requêteurante (cf. Pièce DELSEY 022 : extrait du site « delsey.com » de la société DELSEY), induisant l'internaute en erreur, celui-ci pouvant légitimement croire être sur un site de la Requêteurante ou à tout le moins dûment autorisé par elle ;

- il n'est pas affilié à la société DELSEY, ni licencié de la société DELSEY, ni l'un de ses distributeurs.

34. A cet égard, l'Afnic a déjà jugé que l'absence de preuve de l'autorisation d'usage des marques du Requêteur, d'exploitation du nom de domaine composé avec ces marques et l'absence d'affiliation avec le Requêteur démontraient l'absence d'intérêt légitime du titulaire du nom de domaine litigieux (cf. Pièce DELSEY 015 : AFNIC, Syreli, auchanholding.fr Décision n° FR-2016-01144).

35. Il résulte de ce qui précède que le titulaire du nom de domaine <delseysoldes.fr> n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache. Au contraire, il fait un usage

commercial déloyal qui trompe les consommateurs sur l'origine authentique du site web.

2.5 Mauvaise foi du titulaire du nom de domaine delseysoldes.fr

36. L'article R.20-44-46 du CPCE prévoit que la mauvaise foi du titulaire du nom de domaine peut être caractérisée par le fait pour ce dernier :

- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom de domaine principalement en vue de le vendre, de le louer ou de le transférer de quelque manière que ce soit à un organisme public, à une collectivité locale ou au titulaire d'un nom identique ou apparenté sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement ;
- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement du nom de domaine principalement dans le but de nuire à la réputation du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou à celle d'un produit ou service assimilé à ce nom dans l'esprit du consommateur ;
- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement d'un nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du titulaire d'un intérêt légitime ou d'un droit reconnu sur ce nom ou sur un nom apparenté, ou de celle d'un produit ou service assimilé à ce nom, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

37. Au cas présent, plusieurs éléments démontrent la particulière mauvaise foi du titulaire du nom de domaine litigieux.

38. Compte tenu du caractère distinctif de la dénomination DELSEY et de sa renommée dans le domaine des valises, de son exploitation constante depuis plus de 60 ans en France, le titulaire du nom de domaine <delseysoldes.fr> ne pouvait ignorer l'existence des droits antérieurs de la société DELSEY sur le signe DELSEY et, à tout le moins, il aurait dû vérifier si la dénomination « DELSEY » n'était pas protégée par des droits exclusifs d'exploitation.

39. Une simple vérification de la base de données de l'Institut National de la Propriété Industrielle, vérification que tout professionnel avisé doit réaliser, lui aurait permis de vérifier que la société DELSEY est titulaire de plusieurs marques composées exclusivement ou notamment du signe distinctif DELSEY, notamment protégées en France et sur le territoire de l'Union européenne (cf. Pièce DELSEY 26 : Résultats interrogation base de données de l'INPI sur le signe DELSEY) :

[image]

40. Par ailleurs, le titulaire du nom de domaine <delseysoldes.fr> a enregistré le nom de domaine en détournant la justification de la règle instituée permettant aux personnes physiques de ne pas divulguer ses coordonnées conformément à l'article 8.4 de la Charte de nommage de l'Afnic, pour tenter de demeurer inconnu. La Requête a dû formuler une demande de divulgation de ses coordonnées (cf. Pièce DELSEY 002 : Mél AFNIC divulgation du titulaire du nom de domaine delseysoldes.fr).

41. D'ailleurs, son site web ne contient aucune mention légale, et il est impossible d'identifier par qui il est édité. En particulier les conditions de retour des marchandises n'indiquent aucune adresse de retour (cf. Pièce DELSEY 016 : PV de constat d'huissier du 6 juillet 2017, Pièce DELSEY 017 : Annexes PV de constat d'huissier du 6 juillet 2017).

42. Le titulaire du nom de domaine <delseysoldes.fr> cherche manifestement à se dissimuler.

43. En revanche, il n'hésite pas à exploiter le nom de domaine <delseysoldes.fr> dans des conditions qui entretiennent délibérément une confusion avec la Requête :

- il l'utilise pour vendre en ligne des bagages de la marque DELSEY ;
- sur le site web accessible à partir de ce nom de domaine, il reproduit le signe distinctif et bien connu du public DELSEY sur le bandeau supérieur selon la typographie identique à tout le moins très proche de celle utilisée par la Requête sur son site web (cf. Pièce DELSEY 022 : Extrait du site « delsey.com ») ;
- il reprend des photographies qui ont été utilisées par DELSEY et/ou par ses filiales et ses distributeurs :
- 1<sup>ere</sup> photo de la page d'accueil du site accessible à partir du nom de domaine litigieux <delseysoldes.fr> (cf. Pièce DELSEY 016 : PV de constat d'huissier du 6 juillet 2017, Pièce DELSEY 017 : Annexes PV de constat d'huissier du 6 juillet 2017)

[image]

Cette photo reprend quasi à l'identique une des photos figurant dans le catalogue DELSEY 2016 (cf. Pièce DELSEY 027 : catalogue DELSEY 2016) issue de la photothèque de DELSEY de 2014 (cf. Pièce DELSEY 028 : Delsey Visual Library 2014).

- 2<sup>e</sup> photo de la page d'accueil du site accessible à partir du nom de domaine litigieux

<delseysoldes.fr>

[image]

Cette photo reprend une photo du catalogue DELSEY 2015 (cf. Pièce DELSEY 029 : catalogue 2015)

- 3e photo de la page d'accueil du site accessible à partir du nom de domaine litigieux <delseysoldes.fr>

[image]

Là encore, il s'agit d'une reprise d'une photo officielle de DELSEY (cf. Pièce DELSEY 030 : extrait d'un site de blogueur)

44. Enfin, la composition intrinsèque du nom de domaine <delseysoldes.fr> constitué du signe distinctif antérieur « delsey » auquel est accolé le terme générique « soldes » démontre la volonté du défendeur d'attirer à lui la clientèle de la marque DELSEY qui souhaiterait acquérir les produits de la marque à un prix remisé en utilisant la marque de DELSEY au sein de l'adresse de son site marchand alors qu'il n'a aucun lien d'affiliation avec DELSEY et n'a aucune autorisation de DELSEY.

45. Ces éléments démontrent que le défendeur a enregistré le nom de domaine contesté de mauvaise foi, dans le seul but de profiter de la renommée de la société DELSEY, en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur sur l'origine officielle du site web exploité à partir du nom de domaine contesté <delseysoldes.fr>, et ce, en portant atteinte aux droits antérieurs de la société DELSEY.

#### 2.6 Conclusion

46. Compte tenu de ce qui précède, la société DELSEY considère que l'enregistrement du nom de domaine <delseysoldes.fr> porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle sur le signe DELSEY à titre de dénomination sociale, de nom commercial, de marque française et de nom de domaine, alors que le titulaire de ce nom de domaine ne dispose d'aucun intérêt légitime et a agi de mauvaise foi en enregistrant et utilisant le nom de domaine <delseysoldes.fr>.

47. Dans ce contexte, la société DELSEY demande au Collège de l'Afnic qu'il ordonne le transfert du nom de domaine <delseysoldes.fr> à son profit.».

Le Requéant 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 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 <delseysoldes.fr> était similaire :

- À la dénomination sociale du Requéant, la société DELSEY immatriculée le 11 décembre 1998 sous le numéro 572 017 507 au R.C.S. de Bobigny ;
- Aux marques enregistrées par le Requéant et notamment à :

- La marque verbale « DELSEY » enregistrée depuis le 03 septembre 1957 et régulièrement renouvelée sous le numéro 95170 pour des articles de sellerie, gainerie, des sacs pour appareils photographiques et cinématographiques et des malles pour électrophones et en vigueur sous le numéro 1211815 au nom de DELSEY SA pour des produits de la classe 18 tels que malles, valises, attaché-case, beauty-cases, sacs de voyage ;
- La marque française « DELSEY » numéro 3894034 enregistrée le 02 février 2012 pour la classe 18 ;
- La composante verbale de la marque semi figurative de l'Union européenne « DELSEY », numéro 002565034 enregistrée le 06 février 2002 et dûment renouvelée pour la classe 18 ;
- Aux noms de domaine suivants enregistrés par le Requérant :
  - <delsey.fr> enregistré le 17 avril 1998 ;
  - <delsey.com> enregistré le 14 janvier 1999 ;
  - <delsey.eu> enregistré le 24 avril 2006.

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 <delseysoldes.fr> est similaire à la marque française antérieure « DELSEY » enregistrée le 03 septembre 1957 et dernièrement renouvelée sous le numéro 1211815 depuis le 25 août 1982 pour la classe 18 car il est composé de la marque « DELSEY » 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 est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société DELSEY.

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 Requérant déclare que :

- Il n'a jamais autorisé le Titulaire à faire usage de sa marque « DELSEY » ;
- Le Titulaire n'est ni un de ses affiliés, ni de ses licenciés, ni de ses distributeurs.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant est titulaire de plusieurs marques « DELSEY » couvrant notamment les produits tels que « malles, valises, attaché-case, beauty-cases, sacs de voyage » ;
- Le Requérant, la société DELSEY, propose ses produits sous sa marque éponyme depuis soixante dix ans dans plus de 110 pays dont la France ;
- Le Requérant commercialise ses produits sous la marque « DELSEY » sur le site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <delsey.com> ;
- Le nom de domaine <delseysoldes.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant « DELSEY » car il est composé de la marque « DELSEY » reprise dans son

- intégralité et du terme générique « soldes », technique promotionnelle de vente de produits communément pratiquée ;
- Le procès-verbal de constat d'huissier fourni par le Requêteur montre que le site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <delseysoldes.fr> :
    - Présente des produits sous la dénomination « DELSEY » ;
    - Propose à la vente à des prix soldés des produits couverts par la marque « DELSEY » du Requêteur tels que des valises sous les rubriques « Homme/Sacs Et Bagages », « Femme/Sacs Et Bagages » avec des visuels de valises ;
  - Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester ces éléments.

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

Le Collège a donc conclu que le Requêteur 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 <delseysoldes.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 <delseysoldes.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 25 octobre 2017

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

