



## DÉCISION DE L'AFNIC

**hudabeauty.fr**

**Demande n° FR-2017-01489**

### I. Informations générales

#### i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société HUDA BEAUTY LIMITED

Le Titulaire du nom de domaine : La société PTS PRIVACY & TRUSTEE SERVICES GMBH

#### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : hudabeauty.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 30 janvier 2017 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 30 janvier 2018

Bureau d'enregistrement : KEY-SYSTEMS GmbH

### II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 22 novembre 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 07 décembre 2017.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 18 décembre 2017.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE, Isabel TOUTAUD et Régis MASSÉ (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 04 janvier 2018.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requéérant

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

- Certificate of incorporation, fourni en langue anglaise avec traduction en langue française, relatif à la société HUDA BEAUTY LIMITED constituée le 04 juillet 2016 dans les Iles Vierges Britanniques ;
- Certificate of incumbency and membership, fourni en langue anglaise avec traduction en langue française, portant au 06 juin 2017 attestation d'exercice et d'adhésion sous les lois des Iles Vierges Britanniques de la société HUDA BEAUTY LIMITED constituée le 04 juillet 2016 ;
- Informations détaillées et certificat d'enregistrement de la marque de l'Union européenne semi-figurative « HUDABEAUTY », numéro 015755549 enregistrée le 18 août 2016 par le Requéérant pour les classes 3, 9, 35, 41 et 44 ;
- Commercial license, fournie en langues étrangères avec traduction en langue française, délivrée par le Ministère du développement économique du Gouvernement de Dubaï à la société HUDA BEAUTY LLC du 17 septembre 2012 au 16 septembre 2017 pour des activités de commerce de parfums et cosmétiques ;
- Trading license, fournie en langues étrangères avec traduction en langue française, délivrée par le Gouvernement de Dubaï à la société HUDA BEAUTY DMCC du 07 janvier 2015 au 06 janvier 2018 pour des activités de vente de parfums et cosmétiques ;
- Accord de distribution exclusif, fourni en langue anglaise avec traduction en langue française, conclu le 25 août 2016 entre la société HUDA BEAUTY LLC et la société SEPHORA SAS ;
- Bon de commandes, fournis en langue anglaise avec traduction en langue française, passés par la société SEPHORA SAS à la société HUDA BEAUTY LLC en octobre 2016 et juin 2017 ;
- Factures et bordereaux d'expédition, fournis en langue anglaise avec traduction en langue française, envoyés à la société SEPHORA SAS par la société HUDA BEAUTY DMCC en novembre 2016 et juin 2017 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <hudabeauty.fr> enregistré le 30 janvier 2017 par le Titulaire ;
- Captures d'écrans, fournies en langue anglaise avec traduction en langue française, du portefeuille de noms de domaine de l'actionnaire et administrateur de la société HUDA BEAUTY LIMITED comprenant les noms de domaine <shophudabeauty.com> et <hudabeauty.com> ;
- Captures d'écrans du 09 novembre 2017 des pages du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <hudabeauty.fr> ;
- Captures d'écrans du 17 novembre 2017 de pages du site internet <http://www.sephora.fr> consacrées aux produits « HUDABEAUTY » ;
- Capture d'écran de la page d'accueil du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <shophudabeauty.com> ;
- Articles de presse et notamment :
  - o Article « Huda Beauty : Voici à quoi ressemblent vraiment les 30 nuances de fond de teint sur la peau » paru sur le site internet <https://www.public.fr> le 07 novembre 2017 ;

- Article « Huda Beauty : je me force à poster des selfies sans maquillage pour montrer ce que je suis vraiment » paru sur le site internet <http://www.elle.fr> le 07 juin 2016 ;
- Article « Huda Beauty, l'experte des faux-cils qui veut séduire la France » paru sur le site internet <http://www.marieclaire.fr> le 18 novembre 2016 ;
- Echanges de courriels d'octobre 2017 d'un client du site vers lequel renvoie le nom de domaine <hudabeauty.fr> avec l'avocat de la société HUDA BEAUTY ;
- Echanges de courriels entre le représentant du Requéant et l'Afnic sur la question de l'éligibilité au <.fr> d'une société sise dans les Iles Vierges Britanniques.

Dans sa demande, le Requéant indique que :

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

« Le groupe Huda Beauty exerce son activité en France au travers de différentes sociétés, en particulier : Huda Beauty Limited, Huda Beauty LLC et Huda Beauty DMCC, toutes dirigées par Madame [prénom nom] (Pièces 1 à 4).

La société Huda Beauty Limited, dont le siège social est situé 3rd Floor, J & C Building, P.O. Box 362, Road Town, Tortola dans les Iles Vierges Britanniques, est immatriculée dans les Iles Vierges Britanniques depuis le 04/07/2016 sous le n°1917381 (ci-après dénommée le « Requéant »).

Le Requéant a notamment pour activité la commercialisation de produits cosmétiques.

Outre la dénomination sociale «Huda Beauty Limited » sur laquelle il détient des droits, le Requéant est titulaire de la marque de l'Union Européenne n° 015755549 dont la partie verbale est « HUDABEAUTY » (Pièce 5).

Le Requéant est également titulaire des noms de domaine shophudabeauty.com et hudabeauty.com (Pièce 6). Le groupe Huda Beauty exploite par ailleurs le nom de domaine hudabeautylive.com.

Le groupe Huda Beauty distribue ses produits en France exclusivement par l'intermédiaire la société Sephora, et via aucun autre tiers autorisé.

Or le Requéant a eu la désagréable surprise de constater que le nom de domaine « hudabeauty.fr » avait été réservé le 30 janvier 2017 par la société de droit allemand PTS Privacy & Trustee Services GmbH, située Neunkircher-Str. 43 66299 Friedrichsthal, Allemagne (ci-après dénommée le « Titulaire ») (Pièce 7).

Ce nom de domaine renvoie vers un site Internet commercialisant des produits cosmétiques revêtus de la marque HUDABEAUTY, à destination en particulier des consommateurs français (Pièce 8), sans autorisation du Requéant ni d'aucune des sociétés du groupe Huda Beauty. Conformément à l'article L45-6 du code des postes et des 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. »

A cet égard l'article L45-2 précise que : « (...) 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. »

Le nom de domaine hudabeauty.fr est actif au jour de l'introduction de la requête et ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire en cours par la société Huda Beauty Limited.

**1. L'intérêt à agir du Requéant**

Outre la dénomination sociale « Huda Beauty Limited », le Requéant est titulaire de la marque de l'Union Européenne figurative HUDABEAUTY n° 015755549 déposée le 18/08/2016 et enregistrée le 19/12/2016 par la société Huda Beauty Limited pour les classes de produits et services 3, 9, 35, 41 et 44.

Cette marque couvre en particuliers les produits de parfumerie, huiles essentielles, et cosmétiques ainsi que les services de Consultation en matière de beauté; Conseils dans le domaine des produits cosmétiques; Services de consultation en ligne dans le domaine du maquillage; Services de

conseils et soins de beauté.

Le Requéran est également titulaire de deux noms de domaine constitués en tout ou partie de l'expression « hudabeauty » :

- hudabeauty.com créé le 03/04/2010 ;
- hudabeautylive.com créé le 15/04/2015.

Ces noms de domaine ont été initialement déposés par Madame [prénom nom], actionnaire et présidente (« director ») de la société Requéran (Pièce 9) puis transférés au Requéran (Pièce 6). Le Requéran dispose donc d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux hudabeauty.fr.

## 2. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE

2.1 Le nom de domaine litigieux est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle du requérant (article L.45-2 2°)

Conformément aux articles L. 713-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement.

Le nom de domaine hudabeauty.fr porte atteinte au droit de propriété intellectuelle que détient le Requéran sur sa marque

Le nom de domaine hudabeauty.fr ayant été enregistré par le Titulaire le 30/01/2017, les droits du Requéran sur la marque de l'UE HUDABEAUTY n° 015755549 déposée le 18/08/2016 et enregistrée le 19/12/2016 lui sont donc antérieurs.

Le Requéran exploite sa marque antérieure de façon constante, en France et à l'étranger, en relation avec les produits et services visés au libellé de sa marque.

Le Requéran a en effet autorisé les sociétés Huda Beauty LLC et Huda Beauty DMCC à utiliser ladite marque afin de commercialiser, notamment en France, les produits qui en sont revêtus.

La marque HUDABEAUTY est ainsi distribuée en France depuis 2016 par la société française Sephora, qui est liée à Huda Beauty LLC par un contrat de distribution exclusive en date du 11/08/2016 portant sur les produits HUDA BEAUTY (Pièce 10).

Les produits cosmétiques revêtus de la marque HUDABEAUTY sont ainsi distribués en France dans les magasins Sephora ainsi que sur le site Internet « sephora.fr » (Pièces 11 à 15).

Le Requéran justifie en conséquence d'une exploitation continue en France de sa marque HUDA BEAUTY, antérieurement à l'enregistrement du nom de domaine litigieux par le Titulaire. La marque du Requéran dispose par ailleurs d'une renommée nationale qui lui a valu des parutions dans de nombreux articles de presse depuis 2016, conférant ainsi à HUDABEAUTY une visibilité certaine. (Pièce 16)

hudabeauty.fr, qui est identique à l'élément verbal de la marque antérieure HUDABEAUTY, est donc de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'internaute qui est susceptible de croire que le nom litigieux appartient au Requéran ou, à tout le moins, à une entité liée.

Le nom de domaine hudabeauty.fr porte atteinte au droit de propriété intellectuelle que détient le Requéran sur sa dénomination sociale

hudabeauty.fr est la reprise identique et postérieure des éléments dominants de la dénomination sociale du Requéran : Huda Beauty Limited.

L'antériorité d'usage est acquise par le Requéran sur sa dénomination sociale depuis le 04/07/2016, date d'immatriculation de la société.

Le nom de domaine litigieux hudabeauty.fr est par ailleurs constitué de la reprise à l'identique en élément d'accroche du prénom de la dirigeante du Requéran : [prénom nom], ce qui n'est évidemment pas fortuit.

Le nom de domaine hudabeauty.fr porte atteinte au droit de propriété intellectuelle que détient le Requéran sur ses noms de domaines antérieurs

Le nom de domaine litigieux est identique au nom de domaine « hudabeauty.com » et reprend à l'identique les éléments dominants du nom de domaine « shophudabeauty.com ».

Huda Beauty vend ses produits en ligne via le site « shophudabeauty.com » y compris en France

*(Pièce 17) comme précisé dans l'accord de distribution Sephora (Pièce 10).*

*Il en résulte par conséquent un risque de confusion entre ces sites Internet et le nom de domaine contesté, dans l'esprit du consommateur.*

*En conséquence, il est demandé à l'AFNIC de constater que le nom de domaine litigieux, qui est identique ou quasi identique aux droits antérieurs du Requérant, est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de ce dernier.*

*2.2 Le titulaire du nom de domaine litigieux ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi au sens de l'article R20-44-46 du CPE*

*Le Titulaire n'est ni affilié au Requérant, ni autorisé par le Requérant à utiliser la marque HUDABEAUTY à quelque titre que ce soit, ni à demander l'enregistrement du nom de domaine incorporant cette marque.*

*Le Titulaire (la société PTS Privacy & Trustee Services GmbH) n'est pas non plus connu sous un nom identique ou apparenté à HUDABEAUTY.*

*Pourtant, le site internet vers lequel renvoie le nom de domaine du Titulaire se présente comme le groupe Huda Beauty et utilise la marque HUDABEAUTY.*

*Il est donc évident qu'au moment de l'enregistrement du nom de domaine en litige, le Titulaire avait connaissance de l'existence de la marque HUDABEAUTY du Requérant et de l'engouement suscité par la commercialisation des produits éponymes en France.*

*Il a alors volontairement décidé d'en faire usage dans le but de profiter de la renommée du Requérant, qu'il ne pouvait ignorer.*

*Ainsi le site du Titulaire représente des produits portant la marque HUDABEAUTY, en vue de leur commercialisation sur le territoire français, en violation des droits du Requérant.*

*Ce site reproduit également le code couleur caractéristique (rose et noir) des sites du Requérant, ainsi que la photographie de Madame [prénom nom], connue pour être à l'origine de la création de la gamme de produits HUDABEAUTY et l'ambassadrice de la marque HUDABEAUTY de laquelle sont image est indissociable.*

*Le site hudabeauty.fr sera donc immédiatement associé par le consommateur à la marque HUDABEAUTY du Requérant.*

*Il est évident dans ces conditions que le nom de domaine hudabeauty.fr et le contenu du site vers lequel il pointe créent une confusion avec les produits et services du Requérant dans l'esprit du consommateur.*

*A titre illustratif, il convient de signaler que le groupe Huda Beauty a d'ores et déjà été contacté par des internautes qui s'interrogeaient sur l'affiliation du site hudabeauty.fr au groupe Huda Beauty, et étaient manifestement conduits à penser que hudabeauty.fr est un site officiel (Pièce 18).*

*Cette confusion s'avère particulièrement préjudiciable au Requérant du fait de la nature des produits concernés qui requièrent que le consommateur puisse avoir une confiance absolue dans la composition et l'origine et produits, et par conséquent dans la fiabilité d'un site commercialisant des produits portant la marque HUDABEAUTY.*

*Enfin la détention du nom de domaine litigieux par le Titulaire prive le Requérant de la possibilité de déposer un tel nom de domaine en .fr reprenant sa marque, ce qui ne peut être considéré comme un usage de bonne foi. Cette détention porte également atteinte aux engagements contractuels du groupe Huda Beauty avec Sephora.*

*En l'espèce, il est donc manifeste que le Titulaire ne peut justifier du développement d'une quelconque activité légitime en relation avec HUDABEAUTY et n'a enregistré le nom de domaine hudabeauty.fr que dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.*

### *3. Mesure de réparation demandée*

*Le Requérant demande à ce que le nom de domaine hudabeauty.fr lui soit transféré, le Requérant étant situé sur le territoire de l'Union Européenne (Pièce 19). ».*

*Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.*

## ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 18 décembre 2017.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni les pièces suivantes :

- Capture d'écran d'un courriel sans date ni identification du destinataire dont le contenu est fourni en langue anglaise sans traduction en langue française et portant en signature de l'expéditeur, la marque « SEPHORA ».

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

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

*« Bonjour Le nom domaine est enregistré d'une manière légale est vente du produit qui sont déjà sur le marché français ou international les produit cosmétique vendu sur notre site n'atteint aucun droit d'auteur ou droit d'utilisation d'un produit vero soumis a la loi fondamentale. les produit cosmétique sont livrer par nos Usine est qui ce prépare a lancer des nouvelle gamme cazi existante chez la marque [prénom nom de la présidente du Requéant] don la relation reste inconnue. »*

## 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 du Titulaire

L'article I.iv du Règlement SYRELI dispose que « [...] La procédure se déroule en langue française... Le Collège se réserve le droit de ne pas prendre en compte les documents soumis dans d'autres langues [...] ». Le Collège a constaté que l'unique pièce accompagnant la réponse apportée par le Titulaire du nom de domaine <hudabeauty.fr> n'était pas fournie en langue française. Le Collège a donc décidé de l'écarter de la discussion.

### 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 <hudabeauty.fr> était :

- Quasi identique à la dénomination sociale du Requéant, la société HUDA BEAUTY LIMITED constituée le 04 juillet 2016 dans les Iles Vierges Britanniques ;
- Identique à la composante verbale de la marque de l'Union européenne semi-figurative « HUDABEAUTY », numéro 015755549 enregistrée le 18 août 2016 par le Requéant pour les classes 3, 9, 35, 41 et 44.

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 <hudabeauty.fr> est identique à la composante verbale de la marque de l'Union européenne semi-figurative antérieure « HUDABEAUTY », numéro 015755549 enregistrée le 18 août 2016 par le Requéant pour les classes 3, 9, 35, 41 et 44.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société HUDA BEAUTY LIMITED.

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 le Titulaire ne lui est pas affilié et qu'il ne lui a donné aucune autorisation pour utiliser sa marque ni pour l'exploiter dans un nom de domaine.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire :

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant, la société HUDA BEAUTY LIMITED est titulaire de la marque semi-figurative « HUDABEAUTY », numéro 015755549 enregistrée le 18 août 2016 pour les produits de parfumerie et cosmétiques ;
- Le Requérant commercialise officiellement ses produits via le site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <shophudabeauty.com> et particulièrement pour la France via son fournisseur exclusif, la société SEPHORA ;
- Le nom de domaine <hudabeauty.fr> est la reprise à l'identique de la marque antérieure « HUDABEAUTY » du Requérant ;
- Les pièces du Requérant montrent que :
  - Le site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <hudabeauty.fr> présente des produits du Requérant avec des mentions faisant référence au Requérant et à son site internet comme suit : « Welcome to SHOP HUDA BEAUTY » et « © 2017 Huda Beauty » ;
  - Un consommateur interrogé en octobre 2017 le Requérant sur la légitimité du site vers lequel renvoie le nom de domaine <hudabeauty.fr> juste après avoir commandé des produits sur le dit site.

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

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 <hudabeauty.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 <hudabeauty.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 Montigny-le-Bretonneux, le 16 janvier 2018

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

