



DÉCISION DE L'AFNIC

alpinestarsfrance.fr

Demande n° FR-2018-01554

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société ALPINESTARS RESEARCH SRL

Le Titulaire du nom de domaine : Madame B.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : alpinestarsfrance.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 25 novembre 2016 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 23 novembre 2018

Bureau d'enregistrement : HOSTING CONCEPTS B.V.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 01 mars 2018 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 16 mars 2018.
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 12 avril 2018.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <alpinestarsfrance.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 du registre du commerce italien concernant la société ALPINESTARS RESEARCH SRL enregistrée le 19 février 1996 et accompagné d'une traduction en langue française ;
- Extrait du registre du commerce italien concernant la société ALPINESTARS SPA enregistrée le 19 février 1996 et accompagné d'une traduction en langue française ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <alpinestarsfrance.fr> enregistré le 25 novembre 2016 par Madame B. ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <alpinestars.com> enregistré le 26 janvier 1999 par la société ALPINESTARS SPA ;
- Notice complète de la marque internationale en vigueur en France « ALPINESTARS » numéro 544775 enregistrée le 17 octobre 1989 et dûment renouvelée par la société ALPINESTARS RESEARCH SRL pour les classes 9 et 12 ;
- Notice complète de la marque internationale en vigueur en France « ALPINESTARS » numéro 534478 enregistrée le 15 février 1989 par la société ALPINESTARS RESEARCH SRL et dûment renouvelée pour les classes 9, 18 et 25 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque de l'union européenne « ALPINESTARS » numéro 005583588 enregistrée le 22 décembre 2006 par la société ALPINESTARS RESEARCH SRL et dûment renouvelée pour les classes 9, 12, 14, 18, 25 et 28 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque de l'union européenne « A-STAR » numéro 006181002 enregistrée le 08 août 2007 par la société ALPINESTARS RESEARCH SRL et dûment renouvelée pour les classes 9, 12, 14, 18, 25 et 28 ;
- Captures d'écran de pages du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <alpinestars.com> et notamment :
 - o « Activity/mx-offroad » accompagnée d'une traduction partielle ;
 - o « About alpinestars » accompagnée d'une traduction partielle ;
 - o « Accueil » ;
 - o « Innovations ».
- Divers articles de presse relatifs à « Alpinestars » et notamment :
 - o Hors-série n°21 avril-mai 1997 Motocross 97 – Moto crampons magazine p.54 à 59 ;
 - o Option moto n°81 déc.-janv. 2004 p.58 et suivantes ;
 - o Kart mag n°80 mai 2004 ;
 - o L'intégral octobre-novembre 2007 ;
 - o Maximoto octobre 2013 ;
 - o Moto verte 2014.
- Procès-verbal de constat d'huissiers du 31 janvier 2018 à la requête du Requérant sur le contenu du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <alpinestarsfrance.fr> ;

- Captures d'écran de page du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <alpinestarsfrance.fr> et notamment :
 - o « Contact » ;
 - o « Livraisons et retours ».
- Captures d'écran comparatifs des produits proposés à la vente par le Titulaire sur le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <alpistarsfrance.fr> et ceux proposés à la vente par le Requérant lui-même ;
- Courriels de plusieurs clients adressés au Requérant suite à un achat effectué sur le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <alpinestarsfrance.fr> ;
- Résultats obtenus le 21 février 2018 après une recherche d'entreprise et de dirigeant d'entreprise « [nom et prénom du Titulaire] » effectuée dans la base INFOGREFFE ;
- Résultats obtenus le 21 février 2018 après une recherche de marque en vigueur en France déposée par « [nom et prénom du Titulaire] » effectuée dans la base INPI ;
- Liste non exhaustive des revendeurs du Requérant ;
- Décisions rendues par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI :
 - o Le 25 mai 2010 numéro D2010-0494 LEGO JURIS v. R.S. concernant le nom de domaine <legotraum.com>, produite en langue anglaise et accompagnée d'une traduction partielle ;
 - o Le 10 février 2012 numéro D2011-2218 Société AIR FRANCE v. C.N, concernant le nom de domaine <airfrance-american-express.com> ;
 - o Le 21 novembre 2005 numéro DFR2005-0013 Compagnie Générale des établissements Michelin contre Eurostatic Ltd concernant le nom de domaine <guidemichelin.fr> ;
- Décisions du Collège SYRELI de l'Afnic :
 - o N°FR-2017-01405 concernant le nom de domaine <cic-france.fr> rendue le 19 septembre 2017 ;
 - o N°FR-2017-01415 concernant le nom de domaine <carrefour-france.fr> rendue le 25 septembre 2017 ;
 - o N°FR-2017-01429 concernant le nom de domaine <ria-france.fr> rendue le 09 octobre 2017 ;
 - o N°FR-2017-01414 concernant le nom de domaine <pataugas-soldes.fr> rendue le 05 octobre 2017.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« 1. Présentation de la Requérante et de sa renommée internationale et française

La Requérante, créée en 1993 (Annexe 1), est spécialisée dans la production et la vente de chaussures, de vêtements et d'équipements sportifs via son site officiel www.alpinestars.com accessible dans le monde entier. Ce site Internet est géré par sa filiale Alpinestars S.P.A, dont elle détient 80% des parts (Annexe 2).

Depuis sa création en 1963, la marque équipe les amateurs et les champions de compétitions sportives de moto, motocross, Kart, etc. (Annexe 3). La Requérante est renommée mondialement et notamment en France depuis plus de 20 ans, comme en attestent la presse française en Annexe 4.

Ces articles, publiés entre 1997 et 2016, qualifient le groupe Alpinestars de « marque d'équipement pilote au design novateur et aux couleurs flamboyantes », de « Leader incontesté dans l'univers des "deux roues" », de « géant italien qui dévelop[pe] les tous derniers équipements Hi-Tech », d'« entreprise présente partout dans le monde dans les sports mécaniques moto (MX rally, MotoGP, Superbike), auto (F1, Nascar, WRC), le VTT, le surf et le sportwear », de « plus ancienne marque de bottes cross » ou encore de « fournisseur numéro un, sur les grilles de départ de toutes les courses de vitesse partout dans le monde ».

L'entreprise est présente partout dans le monde puisqu'elle « emploie près de 500 personnes dans le monde entier » (Annexe 12). Outre son site Internet, elle commercialise ses produits en France par l'intermédiaire de revendeurs locaux (Annexe 17).

2. Intérêt à agir de la Requérante

La Requérente a appris l'existence du nom de domaine *alpinestarsfrance.fr* lorsque des consommateurs se sont plaints de commandes passées sur le site litigieux (Annexes 5 et 6).

Le site internet correspondant propose en effet à la vente des contrefaçons des produits Alpinestars, et reproduit sur l'intégralité de son site les marques de la Requérente (Annexe 7), laissant ainsi croire les internautes qu'il s'agit du site internet français de la Requérente.

Le nom de domaine obtenu dans le but de détourner la clientèle de la Requérente en tirant profit de sa renommée est en parfaite infraction aux droits de propriété intellectuelle de la Requérente, et le Titulaire du nom de domaine, qui a agi en parfaite mauvaise foi, ne dispose d'aucun intérêt légitime à l'enregistrement et à l'exploitation de ce nom de domaine.

La Requérente certifie, qu'à sa connaissance, aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire sur le nom de domaine litigieux n'est en cours à la date de dépôt de la présente plainte.

2.1 Les marques antérieures de la Requérente

La Requérente est titulaire d'un portefeuille de marques aux niveaux européen et international sur les marques verbales ALPINESTARS, ASTARS ainsi que sur les différents logos emblématiques du groupe ALPINESTARS. Chacune des marques de la Requérente a été enregistrée antérieurement au nom de domaine litigieux dont la plus ancienne remonte à 1989 (Annexes 8, 8 bis, 9, 10 et 10 bis).

2.2 Nom de domaine antérieurs

Le groupe ALPINESTARS commercialise ses produits notamment sur son site internet accessible à partir du nom de domaine *alpinestars.com*, réservé par Alpinestars S.P.A, société affiliée de la Requérente bien antérieurement au nom de domaine litigieux (Annexe 11), et toujours exploité depuis (Annexe 12).

L'ensemble de ce qui précède démontre que la Requérente dispose bien d'un intérêt à agir.

3. Atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérente

Le nom de domaine du Titulaire porte atteinte aux droits des marques de la Requérente en application de l'article L. 45-2 2° du CPCE.

Le nom de domaine litigieux est quasi-identique, ou en tout état de cause hautement similaire, aux marques parfaitement distinctives de la Requérente sur la dénomination ALPINESTARS. Par ailleurs, l'ajout de l'indication géographique « france » accolée au terme « alpinestars » renforce le lien avec la Requérente qui exerce ses activités notamment en France, où ses droits sont également protégés. Comme démontré, elle bénéficie en outre d'une notoriété importante en France. La présence de cette indication géographique trompe les internautes en leur faisant croire que le site Internet litigieux est le site officiel de la Requérente pour ses activités en France.

Dans une décision du 19 septembre 2017 (Annexe 14), le Collège avait ainsi constaté la similarité du nom de domaine *cic-france.fr* aux marques CIC du requérant en raison de la reprise à l'identique du terme CIC et du terme « France » qui « fait référence au territoire géographique sur lequel est protégée la marque du requérant. » (voir également Annexe 15).

Le risque de confusion est d'autant plus caractérisé qu'il est réel puisque des internautes ont déjà contacté la Requérente au sujet du nom de domaine du Titulaire, pensant qu'il s'agissait précisément du nom de domaine de la Requérente. Les exemples de courriers électroniques reçus par la Requérente sont la preuve de cette confusion, courriers dans lesquels les internautes se plaignent de ne pas avoir été livrés ou que des frais supplémentaires leur ont été prélevés (Annexe 6). Or les consommateurs, face à l'impossibilité de contacter l'éditeur du site Internet litigieux, se tournent vers la Requérente, pensant s'adresser à la même entité (Annexe 18).

Ce risque de confusion est d'autant plus patent que le site Internet litigieux reproduit à l'identique les marques et logos de la Requérente dans leur intégralité (Annexe 19).

En conséquence, le nom de domaine litigieux créé un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs français et internationaux, au sens de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle.

L'atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérente est donc caractérisée.

4. Absence de droit ou d'intérêt légitime du Titulaire

A titre liminaire, la Requérente rappelle qu'il est constant qu'un simple enregistrement de nom de

domaine ne permet pas, à lui seul, d'établir un droit ou un intérêt légitime.

En l'espèce, le Titulaire ne détient aucun droit de propriété intellectuelle sur la dénomination ALPINESTARS et il n'est pas connu sous la dénomination sociale, l'enseigne ou le nom ALPINESTARS pour de quelconques activités (Annexe 13).

En outre, le Titulaire n'est pas affilié à la Requérante : il n'existe aucun lien de quelque forme ou nature que ce soit, ni aucune relation d'affaires entre la Requérante et le Titulaire, qui l'autoriserait à utiliser la marque ALPINESTARS ou à enregistrer un nom de domaine incorporant cette marque. Enfin, le Titulaire n'est pas un distributeur autorisé des produits fabriqués et commercialisés par la Requérante.

Le Titulaire vend des produits contrefaisant les marques ALPINESTARS de la Requérante dans l'unique but de tromper le consommateur et de détourner la clientèle de la Requérante (Annexes 6 et 19).

Enfin, il n'est pas sans intérêt de relever que le Titulaire est une personne physique dont l'adresse renseignée dans la fiche Whols est en Allemagne (Annexe 6 précitée) et que le site Internet litigieux (a) ne donne pas le nom de l'entité titulaire du nom de domaine, (b) ne renseigne aucune adresse ni aucun moyen de contacter le Titulaire, et (c) est rédigé en français et en anglais ce qui dénote le caractère non officiel du site (Annexes 7 et 18).

Rien ne justifie donc l'enregistrement du nom de domaine litigieux *alpinestarsfrance.fr* si ce n'est de tirer profit de la renommée de la Requérante.

En conséquence, le Titulaire ne dispose d'aucun droit ni intérêt légitime à l'égard du nom de domaine *alpinestarsfrance.fr*.

5. Mauvaise foi du Titulaire du nom de domaine litigieux

5.1 Mauvaise foi au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux

Selon une jurisprudence constante, la connaissance par le Titulaire du nom litigieux des droits de propriété intellectuelle de la requérante au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, ou à tout le moins, le fait qu'il aurait pu en avoir connaissance, constitue un indice de la mauvaise foi du Titulaire au moment de l'enregistrement (Annexe 21).

Force est de constater en l'espèce que les marques et les noms de domaine de la Requérante ont été déposés et enregistrés bien avant le nom de domaine *alpinestarsfrance.fr* réservé par son Titulaire en 2016, soit plus de 53 ans après la création de la marque de la Requérante et plus de 27 ans après les premiers dépôts de marque visant la France, et que la Requérante était alors connue internationalement (y compris en France) sous la marque ALPINESTARS (Annexe 4).

Il paraît donc difficile de soutenir que le Titulaire ignorait l'existence de la Requérante, et ce alors même que le nom de domaine *alpinestarsfrance.fr* contient intégralement sa marque et sa dénomination sociale ALPINESTARS. Or, la réservation d'un nom de domaine reprenant une marque dont le réservataire ne pouvait ignorer qu'elle appartient à un tiers, constitue un enregistrement de mauvaise foi (Annexe 22).

Il apparaît donc que la réservation du nom litigieux ne peut être fortuite et traduit la connaissance par le Titulaire de la Requérante et de ses activités sous la marque ALPINESTARS, ainsi que sa volonté délibérée de créer une confusion avec les marques de la Requérante. Le nom de domaine a donc été enregistré de mauvaise foi.

5.2 Mauvaise foi dans l'utilisation du nom de domaine litigieux

Le Titulaire a déposé et exploite le nom de domaine *alpinestarsfrance.fr* dans le but de profiter de la renommée de la Requérante en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

En effet, le site Internet vers lequel le nom de domaine *alpinestarsfrance.fr* renvoie (Annexe 19):

- Se présente comme ALPINESTARS, reproduisant le nom ALPINESTARS dans son nom de domaine ainsi que sur le site Internet, y compris les signes et logos protégés de la Requérante,
- Vend des produits couverts par la marque ALPINESTARS et les autres marques protégées et appartenant à la Requérante tels que les « accessoires motos » et plus particulièrement les modèles exacts de la Requérante,
- Reproduit les photographies des produits de la Requérante.

Le Titulaire entend donc tirer profit de la renommée de la Requérante en associant illicitement le nom de domaine *alpinestarsfrance.fr* à celui de la Requérante *alpinestars.com*.

Dans une affaire similaire, par une décision rendue le 9 octobre 2017 (Annexe 16), le Collège avait constaté que « le nom de domaine <ria-france.fr> composé de la marque RIA reprise dans son intégralité et du terme générique « france », territoire sur lequel les droits du requérant sont protégés et sur lequel il dispose d'agences ; le procès-verbal de constats d'huissiers et les diverses captures d'écrans fournis par le requérant montrent que le site internet vers lequel renvoie le nom du domaine <ria-france.fr> [...] reproduit, sans autorisation, les illustrations et photographies présentes sur le site internet du requérant, propose un service [identique] à celui proposé par le requérant ». En conséquence, le Collège a considéré que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine litigieux dans le but de profiter de la renommée du requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Le requérant avait ainsi apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime et de mauvaise foi du Titulaire (voir également Annexe 20).

En l'espèce, les faits sont quasi-identiques aux décisions précitées et la confusion est avérée (voir Annexe 6). Force est donc de constater que le nom de domaine alpinestarsfrance.fr ne respecte pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

En vertu de l'article 45-3 du CPCE, il convient de transférer la titularité du nom de domaine litigieux alpinestarsfrance.fr à la Requérante.».

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 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 Requérant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <alpinestarsfrance.fr> est similaire :

- Aux marques « ALPINESTARS » du Requérant et notamment :
 - o La marque internationale en vigueur en France « ALPINESTARS » numéro 544775 enregistrée le 17 octobre 1989 et dûment renouvelée pour les classes 9 et 12 ;
 - o La marque internationale en vigueur en France « ALPINESTARS » numéro 534478 enregistrée le 15 février 1989 et dûment renouvelée pour les classes 9, 18 et 25 ;
 - o La marque de l'union européenne « ALPINESTARS » numéro 005583588 enregistrée le 22 décembre 2006 et dûment renouvelée pour les classes 9, 12, 14, 18, 25 et 28 ;
- À la dénomination sociale du Requérant, la société ALPINESTARS RESEARCH SRL inscrite au registre du commerce italien le 19 février 1996.

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 constate que le nom de domaine <alpinestarsfrance.fr> est similaire aux marques antérieures « ALPINESTARS » du Requérant car il est composé d'une part des marques « ALPINESTARS » reprises à l'identique et du terme « France » territoire sur lequel les marques du Requérant sont protégées.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

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

Le Collège constate que :

- Le Requérant est titulaire de plusieurs marques « ALPINESTARS » enregistrées notamment pour les classes de produits de « protections pour la poitrine, corsages de protection, genouillères et combinaisons de protection pour motocyclistes, chaussures de sport, chaussures, bottes, bottes de motards etc. » ;
- Le Requérant commercialise ses produits sous la marque « ALPINESTARS » et notamment sur le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <alpinestars.com> ;
- Le Requérant commercialise ses produits sur le territoire français sur lequel il dispose de nombreux revendeurs parmi lesquels le Titulaire n'apparaît pas ;
- Le nom de domaine <alpinestarsfrance.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant « ALPINESTARS » car il est composé de la marque « ALPINESTARS » reprise à l'identique et du terme « france », territoire sur lequel les marques du Requérant sont protégées et sur lequel il exerce son activité ;
- Le procès-verbal de constat d'huissier ainsi que que les diverses captures d'écran fournies par le Requérant montrent que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <alpinestarsfrance.fr> :
 - o Se présente sous l'entête « ALPINESTARS » ;
 - o Présente des produits sous la dénomination « ALPINESTARS »
 - o Propose à la vente des produits couverts par la marque « ALPINESTARS » du Requérant tels que « combinaisons de protection pour motocyclistes, bottes de motards etc. » ;
 - o Reproduit, sans autorisation, les photographies présentent sur le site web du Requérant.
- Le Requérant a été contacté à diverses reprises par des clients du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <alpinestarsfrance.fr> suite à des dysfonctionnements rencontrés lors de commandes.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine <alpinestarsfrance.fr> avec intention de tromper le consommateur et avait enregistré ledit nom de domaine 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 l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <alpinestarsfrance.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 <alpinestarsfrance.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 19 avril 2018

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

