



DÉCISION DE L'AFNIC

espritsoldes.fr

Demande n° FR-2018-01631

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société ESPRIT INTERNATIONAL

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

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : espritsoldes.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 31 août 2016 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 31 août 2018

Bureau d'enregistrement : HOSTING CONCEPTS B.V.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 05 juillet 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 19 juillet 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 Marianne GEORGELIN (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE et Régis MASSE (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 17 août 2018.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Notice complète de la marque française semi-figurative « ESPRIT » numéro 1412321 enregistrée le 10 décembre 1986 par la société ESPRIT INTERNATIONAL et dûment renouvelée pour les classes 3, 8, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 35 et 43 ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne « ESPRIT » numéro 11507027 enregistrée le 22 janvier 2013 par la société ESPRIT INTERNATIONAL pour les classes 18, 25 et 35 ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne « ESPRIT » numéro 000151126 enregistrée le 01 avril 1996 par la société ESPRIT INTERNATIONAL et dûment renouvelée pour les classes 9, 14, 18 et 24 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <esprit.com> enregistré le 31 mars par le Requérant ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <esprit.fr> enregistré le 16 août 2005 par la société ESPRIT RETAIL B.V. UND CO. KG ;
- Extraits incomplets de la base Whois des noms de domaine <esprit.eu> et <esprit.de> ne permettant de connaître ni la date de création des noms de domaine ni le titulaire ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <espritsoldes.fr> enregistré le 31 août 2016 par la société KATJA BRAUN'S NETS ;
- Capture d'écran de la page « Qui sommes-nous ? » du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <esprit.com> ;
- Captures d'écran de pages du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <esprit.fr> et notamment :
 - o « Mode femmes » ;
 - o « Jupes » ;
 - o « Hommes chemises ».
- Captures d'écran de pages du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <espritsoldes.fr> et notamment :
 - o « Jupes » ;
 - o « Chemises ».
- Article extrait du site web <http://www.observatoiredefranchise.fr> intitulé « Franchise Esprit » paru le 22 mai 2018 ;
- Jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris, 3^e chambre, 3^e section du 21 mai 2010 n°09/01083 opposant la société CAD SNC et les sociétés ESPRIT DE CORP FRANCE SA et ESPRIT RETAIL BV ET CO. KG ;
- Capture d'écran de la page d'information dédiée au dossier OMPI D2017-1352 présente sur le site web <https://www.dndisputes.com> et concernant les noms de domaine <espritshoessale.com> et <espritoslo.com> ;
- Résultats obtenus après une recherche de marques « esprit soldes » en vigueur en France effectuée dans la base INPI ;
- Résultats obtenus après une recherche de dirigeant « KATJA BRAUN'S NETS » dans la base INFOGREFFE ;
- Résultats obtenus après une recherche sur les termes « KATJA BRAUN'S NETS esprit soldes » dans le moteur de recherche Google ;

- Décisions du Collège Syreli de l'Afnic et notamment :
 - o N°FR-2017-01358 concernant le nom de domaine <eidersoldes.fr> rendue le 04 juillet 2017 ;
 - o N°FR-2017-01518 concernant le nom de domaine <aubadesoldes.fr> rendue le 09 février 2018 ;
 - o N°FR-2017-01304 concernant le nom de domaine <samsung-business.fr> rendue le 07 mars 2017.
- Courriels des 29 mars 2017 et 03 avril 2017 du représentant de la société ESPRIT EUROPE GmbH adressé à l'hébergeur Energy Group Network pour destituer les noms de domaine <espritsoldes.fr> et <espritschuhes.de> ;
- Courrier recommandé du représentant du Requérant, du 03 avril 2017, adressé au Titulaire le mettant en demeure de cesser l'utilisation des marques « ESPRIT » et d'annuler immédiatement les noms de domaine contrefaits <espritsoldes.fr> et <espritschuhes.de> ; courrier accompagné du retour de poste pour le motif « adresse inconnue / insuffisante » ;
- Tableau des participations capitalistiques internationales à la marque Esprit.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

«La Requête est la société ESPRIT INTERNATIONAL, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de vêtements, joaillerie, chaussures, accessoires et linge de maison. ESPRIT INTERNATIONAL est une société américaine, possédant diverses filiales en Europe. En 1968, Susie Russel et son époux [prénom nom] créent Esprit, une marque de prêt à porter féminin. Les premières ventes sont réalisées depuis l'arrière d'un van, dans les rues de San Francisco. En 1971, un homme d'affaire japonais les aide à exporter la marque vers l'international. Puis, en 1976, Esprit s'installe en Europe et choisit de placer son siège social à Düsseldorf. La marque est alors présente sur trois continents.

La marque Esprit réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 3 milliards d'euros. De renommée internationale, Esprit est un fleuron de l'économie allemande, en étant la seconde entreprise de mode du pays. La marque est aujourd'hui exploitée sur les cinq continents, et dispose d'environ 760 magasins en addition de ses 6 332 points de vente. Annexe n°1.1

La requérante est également très présente sur internet (notamment www.esprit.fr www.esprit.com, mais aussi de nombreux sites e-commerce à l'international, notamment www.esprit.de).

Les droits antérieurs exclusifs de la Requête

La dénomination « ESPRIT » fait l'objet d'une large protection à titre de marque en tout premier lieu en France et dans l'Union Européenne, notamment à travers les marques suivantes qui sont exploitées (Annexes n°2.1 à n°2.3) :

-Marque semi-figurative française ! n°1412321, déposée le 10 décembre 1986 pour des produits et services en classes 3 ; 8 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20 ; 21 ; 22 ; 24 ; 25 ; 27 ; 28 ; 35 ; 43 et dûment renouvelée.

-Marque verbale de l'Union européenne « ESPRIT » n°151027, déposée le 1er avril 1996 pour des produits en classes 9 ; 14 ; 18 ; 24 et dûment renouvelée.

-Marque semi-figurative de l'Union européenne ! n°151126 , déposée le 1er avril 1996 pour des produits en classes 9; 14 ;18 ; 24 et dûment renouvelée.

Par ailleurs, dans le cadre de ses activités de e-commerçant, la Requête exploite divers noms de domaine au nombre desquels (Annexes n° 3.1 à n°3.4) :

- <esprit.com>, enregistré depuis le 31 mars 1997 ;

- <esprit.fr>, enregistré depuis le 16 août 2005 ;

- <esprit.eu>, enregistré depuis le 9 octobre 2015 ;

- <esprit.de>, exploité depuis au moins 2007.

La notoriété de la marque ESPRIT

A raison de son ancienneté (premier dépôt en 1986), de son exploitation intensive, de son rayonnement international et des efforts consentis par la Requête au soutien de sa promotion, la marque ESPRIT bénéficie en outre d'une incontestable notoriété auprès des consommateurs français et étrangers.

Sa renommée a d'ailleurs été soulignée à travers le jugement de la troisième section de la troisième chambre du Tribunal de grande instance de Paris en date du 21 mai 2010 (Annexe n°4).

Dans son jugement, le tribunal retient qu' « il est constant que la marque "ESPRIT" bénéficie d'une certaine notoriété dans le domaine du vêtement ».

La renommée de la marque ESPRIT a également été reconnue dans le cadre d'une procédure UDRP. En effet, dans l'affaire OMPI D2017-1352 du 23 août 2017 concernant les noms de domaine <espritshoessale.com> et <espritoslo.com> (transfert), l'OMPI a retenu que : « Chaque nom de domaine en litige est composé de la marque de commerce mondialement reconnue du plaignant et de ".com". Le premier insère le nom de la capitale norvégienne, suggérant un lien géographique entre le nom de domaine contesté et cet endroit. La seconde contient les mots "ventes de chaussures" au lieu de "Oslo" » (traduction libre) (Annexe n°5).

La Requérante a intérêt à agir

La Requérante a constaté que le nom de domaine objet du litige, <espritsoldes.fr>, avait fait l'objet d'un dépôt auprès de l'AFNIC le 31 août 2016 par Katja Braun's nets, le Défendeur (Annexe n°6). Le nom de domaine est tout d'abord constitué du terme « ESPRIT » qui reprend à l'identique les marques antérieures de la Requérante, ainsi que ses noms de domaine, et fortement similaire à sa dénomination sociale. Le nom de domaine comprend le terme générique « SOLDES », faisant référence à une technique ou une période usuelle de vente promotionnelle de produits.

Ce nom de domaine est exploité et désigne un site internet qui propose à la vente des articles de prêt à porter, du linge de maison ainsi que des accessoires vraisemblablement contrefaits (Annexe n°8), en tout état de cause sans aucune autorisation ni relation avec la Requérante qui commercialise elle-même dans ses magasins et sur internet des produits de la même catégorie (Annexe n°7).

En procédant à la réservation de ce nom de domaine et en proposant à la vente des vêtements, de linge de maison et d'accessoires, le Défendeur a incontestablement cherché à se placer dans le sillage de la Requérante et à entretenir un risque de confusion avec elle afin d'obtenir un gain commercial du fait du trafic généré sur son site internet.

Sur la base des droits qu'elle détient sur la dénomination « ESPRIT » au titre de ses marques, de sa dénomination sociale ainsi que de ses noms de domaine précités, la Requérante revendique un intérêt à agir à l'encontre du titulaire du nom de domaine <espritsoldes.fr>.

L'éligibilité de la Requérante.

La Requérante est une société de droit américain. A ce titre, la Requérante n'est pas éligible à l'enregistrement d'un nom de domaine en « .fr » en vertu de la charte de nommage de l'Afnic. Elle ne peut donc pas bénéficier d'une transmission d'un nom de domaine en « .fr » mais seulement d'une suppression en vertu d'une décision rendue sous l'égide de la procédure SYRELI.

Il est cependant, admis qu'un Requérant non-éligible à la charte de nommage de l'Afnic puisse former une demande de transmission au bénéfice d'une société située sur l'un des territoires éligibles à la charte de nommage de l'Afnic, à condition qu'il ait un lien juridique avec cette dernière.

Dès lors et au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la Requérante sollicite la transmission du nom de domaine au profit de sa filiale Esprit Europe GmbH., dont le siège social se situe à Esprit Allee 1 40882 Ratingen en Allemagne, et dont elle détient actuellement 33% des parts (Annexe 12).

Dans le cadre de la présente procédure, et dans le but d'éviter que le nom de domaine litigieux soit simplement radié, au risque d'être immédiatement redéposé par un tiers dans un but frauduleux, la Requérant demande la transmission du nom de domaine <espritsoldes.fr> au bénéfice de la société Esprit Europe GmbH.

La demande de transmission de nom de domaine concernant une société résidant sur le territoire de l'Union Européenne, celle-ci est de fait recevable.

Voir sur ce point la décision rendue par le Collège de l'AFNIC dans l'affaire FR-2016-01287 <lockheed.fr> le 7 février 2017 : (Annexe n°9.4)

« Le Collège a constaté que :

- Le Requérant, est une société située sur le territoire des Etats-Unis et à ce titre, elle n'est pas éligible à la charte de nommage du .fr ; Elle ne peut donc pas bénéficier de la transmission du nom de domaine <lockheed.fr>

·Cependant le Requérant demande la transmission du nom de domaine <lockheed.fr> au bénéfice de sa filiale anglaise LOCKHEED MARTIN UK HOLDINGS LIMITED avec laquelle le lien juridique a été prouvé.

Dès lors, le Collège a considéré que la demande de transmission était recevable. »

Cette demande est évidemment formulée sous réserve que la Commission fasse droit aux demandes de la Requérant sur le fond, celles-ci faisant l'objet des développements ci-dessous.

Le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de la Requérante Aux termes de l'article L.45-2 du Code des Postes et Communications Électroniques :

« L'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :

1° Susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;

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 ; »

1) Le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à des droits garantis par la loi

La Requérante soutient que le nom de domaine <espritsoldes.fr> porte atteinte à l'identité de la Requérante, tant dans la vie réelle (dénomination sociale) que numérique (noms de domaine).

Le nom de domaine litigieux est quasi identique aux signes exploités par la Requérante dans la vie des affaires, dénomination sociale et noms de domaine dès lors qu'il reproduit à l'identique la dénomination « ESPRIT » en lui adjoignant simplement le terme « SOLDES », insuffisant pour écarter tout risque de confusion entre les signes. En effet, ce terme est courant et ne fait que suggérer que le site Internet vers lequel renvoie le nom de domaine litigieux propose à la vente des produits de la marque ESPRIT, qui sont en promotion. Il ressort de ces éléments que l'internaute raisonnablement attentif peut être amené à croire que ce nom de domaine appartient à la Requérante ou à une personne liée à elle.

Une telle imitation des identifiants antérieurs de la Requérante dans le cadre de la vente de produits présumés de contrefaçon, en tout cas dont l'origine n'est pas identifiée ni validée par la Requérante, contribue à l'avilissement de ce signe ainsi qu'à sa banalisation, ce qui constitue une faute au sens de l'article 1240 du Code Civil.

En conséquence, la requérante allègue que le nom de domaine <espritsoldes.fr> porte atteinte à des droits que lui reconnaît la loi.

2) 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

a) L'atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante

La Requérante considère que le nom de domaine <espritsoldes.fr> porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle au sens de l'article L.45-2 du Code des Postes et Communications Electroniques précité.

L'article L.713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose en effet que :

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

a) 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 ;

b) 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. ».

En l'espèce, le nom de domaine <espritsoldes.fr> reproduit à l'identique la marque ESPRIT de la Requérante, et lui associe le terme commun « SOLDES », si bien que la composition de ce nom de domaine accroît le risque de confusion entre les signes en présence dès lors qu'il conduit les internautes raisonnablement informés et attentifs à penser qu'il appartient à la Requérante ou à un opérateur lié à elle ou autorisé par celle-ci.

De nombreuses décisions ont constaté que l'incorporation d'une marque reproduite à l'identique au sein d'un nom de domaine est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant. Voir sur ce point la décision rendue par le Collège de l'AFNIC dans l'affaire FR-2017-01358 <eidersoldes.fr> du 4 juillet 2017. Annexe n°9.1 : « Le Collège a constaté que le nom de domaine <eidersoldes.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque française « EIDER » numéro 96612536 enregistrée le 20 février 1996 et dûment renouvelée pour les classes 18, 20 et 25 car il est composé de la marque « EIDER » 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 est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société MILLET MOUNTAIN GROUP. »

Le Collège a constaté à de nombreuses reprises que l'association de la marque d'un titulaire de droits à un terme commun tel que « soldes » n'est pas de nature à exclure tout risque de confusion.

De surcroît, l'extension géographique « .fr » ne confère à l'ensemble aucun caractère distinctif permettant d'écarter tout risque de confusion.

Pour toutes les raisons ci-dessus, la Requérante soutient que le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, et porte atteinte à la marque ESPRIT sur laquelle la Requérante a des droits.

En effet, en réservant un nom de domaine quasi-identique aux marques de la Requérante, le Défendeur cherche à créer un risque de confusion et à attirer sur son site Internet les internautes désireux d'accéder aux sites officiels de la Requérante.

Un tel usage de la marque antérieure de la Requérante est de nature à ternir son image. En conséquence, la Requérante soutient que le Défendeur porte atteinte à ses droits de marque.

b) L'absence de droit et d'intérêt légitime du titulaire

La Requérante affirme que le titulaire du nom de domaine <espritsoldes.fr> ne dispose d'aucun droit ni d'intérêt légitime sur celui-ci.

Selon les dispositions de l'article R. 20-44-46 du Code des Postes et Communications Electroniques, telles qu'elles résultent du décret 2012-951 du 1er août 2012 :

« Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime, pour l'application du 2° et du 3° de l'article L. 45-2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

-d'utiliser ce nom de domaine, ou un nom identique ou apparenté, dans le cadre d'une offre de biens ou de services, ou de pouvoir démontrer qu'il s'y est préparé ;

-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 ».

La Requérante indique que les recherches qu'elle a effectuées sur les bases de données de marques n'ont permis d'identifier aucune marque composée de la dénomination « ESPRIT SOLDES » au nom du Défendeur qui pourrait établir l'existence d'un droit ou d'un intérêt légitime lui permettant d'exploiter le nom de domaine litigieux (Annexe n°10.1).

En outre, la Requérante constate que le Défendeur, personne physique, n'exerce aucune activité commerciale légitime sous ce nom outre l'utilisation du nom de domaine <espritsoldes.fr> pour vendre des vêtements et autres accessoires contrefaits ou à tout le moins dont l'origine n'est pas identifiée, et n'est en aucune façon connu sous le nom « ESPRIT SOLDES » ni sous un nom qui pourrait y être apparenté (Annexe n°10.2 et 10.3).

La Requérante précise enfin qu'elle n'a jamais autorisé ni accordé de droit ou de licence au Défendeur quant à la réservation ou à l'exploitation du nom de domaine objet du litige. Elle n'a aucun lien avec le Défendeur.

En conséquence, il ressort de ce qui précède que le Défendeur ne dispose d'aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine <espritsoldes.fr>, le seul enregistrement du nom de domaine <espritsoldes.fr> ne pouvant caractériser un quelconque intérêt légitime.

Voir sur ce point la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR- 2017-01304 du 7 mars 2017 concernant le nom de domaine <samsung-business.fr> (suppression) (Annexe n°9.3) :

« Le Collège a constaté que :

- Selon le requérant, le Titulaire :

o Ne détient aucune autorisation pour utiliser ses marques, ni pour exploiter le nom de domaine <samsung-business.fr> ;

o Ne lui est pas affilié.

- Les résultats INPI et INFOGREFFE ne permettent de relever ni activité ni marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <samsung-business.fr>. »

En conclusion, il appartient au Défendeur de renverser la présomption d'absence d'intérêt légitime établie par la Requérante.

c) La mauvaise foi du Défendeur

Aux termes de l'article R. 20-44-46 du Code des Postes et Communications Electroniques, tel qu'il résulte du décret 2012-951 du 1er août 2012 ;

« Peut notamment caractériser la mauvaise foi, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 45- 2, le fait, pour le demandeur ou le titulaire d'un nom de domaine :

- d'avoir obtenu ou demandé l'enregistrement de ce nom 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 d'un 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 ».

Les circonstances de l'espèce démontrent que le nom de domaine <espritsoldes.fr> a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Comme il l'a été précédemment exposé, la similitude entre la dénomination « ESPRIT » et le nom de domaine <espritsoldes.fr> est telle qu'elle ne saurait être fortuite dès lors que :

(i) La Requérante est propriétaire de plusieurs marques ESPRIT couvrant notamment la France et l'Allemagne, territoire sur lequel le Défendeur déclare être établi, et plus généralement l'Union Européenne (Annexes n°3.1 à 3.4 et 6) ;

(ii) La Requérante est titulaire du nom de domaine <esprit.fr> qui renvoie vers son site officiel en France (Annexe n°4), (Annexe n°6) ;

(iii) Le nom de domaine litigieux <espritsoldes.fr> est exploité dans le cadre de la vente d'articles d'habillement et d'accessoires, produits également vendus par la Requérante (Annexe n°8), ces produits commercialisés par le Défendeur étant présumés contrefaits ou a minima l'origine n'en est pas établie ;

(iv) Les marques ESPRIT de la Requérante bénéficient d'une importante renommée dans le monde (Annexes n°4 et 5) de sorte qu'il semble impossible que le Défendeur ait pu ignorer l'existence de la Requérante et de ses marques ESPRIT dès lors que la Requérante détient plus de 120 magasins et plus de 600 points de vente en France. (Annexes n°1.2).

En procédant à l'enregistrement du nom de domaine litigieux, le Défendeur, a manifestement cherché à attirer vers son site internet les internautes souhaitant accéder à l'un de ses sites internet officiels de la Requérante. De ce fait, le Titulaire exploite la notoriété de la marque ESPRIT pour susciter la confusion dans l'esprit des consommateurs, ceux-ci étant conduits à penser que le nom de domaine <espritsoldes.fr> pointe vers un site officiel de la Requérante.

En outre, la Requérante – par l'intermédiaire de son conseil- a adressé, en vain et à plusieurs reprises, des mises en demeure au Défendeur afin qu'il procède à la suppression de son nom de domaine.

Le 29 mars 2017, la Requérante a demandé la suppression de plusieurs noms de domaines litigieux au moyen d'une notification de contenu manifestement illégitime dite « LCEN » adressée à l'hébergeur du site litigieux «Energy Group Networks ». Cependant, le nom de domaine <espritsoldes.fr> est le seul à ne pas avoir été retiré. (Annexe 11.1)

Le 3 avril 2017, le conseil de la Requérante a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception au Défendeur. Or, cette dernière lui a été retournée pour destinataire inconnu à l'adresse indiquée. La Requérante en conclut que les données de contact renseignées par le Défendeur lors de la réservation du nom de domaine litigieux sont manifestement fantaisistes (Annexe 11.2).

En conséquence, la Requérante soutient que ce nom de domaine a été enregistré de mauvaise foi.

Voir sur ce point la décision rendue par l'AFNIC dans l'affaire FR -2017-01518 du 9 février 2018 concernant le nom de domaine <aubadesoldes.fr> (transfert) (Annexe n°9.2) :

« Le Collège a constaté que :

- Le Requérant est titulaire de plusieurs marques et notamment :

- La marque française « AUBADE » numéro 1236966 enregistrée le 27 mai 1983 et régulièrement renouvelée pour la classe 25 couvrant les produits de lingerie et tous vêtements;

- La marque française « AUBADE » numéro 3956503 enregistrée le 26 octobre 2012 pour les classes 16, 25 et 35 ;

- La marque française « AUBADE » numéro 1444552 enregistrée le 12 janvier 1988 et régulièrement renouvelée pour la classe 25 ;

- La marque de l'Union Européenne « AUBADE » numéro 001331479 enregistrée le 04 octobre 1999 et régulièrement renouvelée pour la classe 25 ;

- Le nom de domaine <aubadesoldes.fr> est similaire aux marques « AUBADE » du Requérant car il est composé du terme « aubade » reprise à l'identique de la marque « AUBADE » et du terme générique « SOLDES » désignant une technique promotionnelle couramment pratiquée, en particulier en ce qui concerne les articles vestimentaires ;

- Selon le procès-verbal de constat d'huissiers fourni par le Requérant :

- Le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <aubadesoldes.fr> reproduit à l'identique et sans autorisation le logo du Requérant ainsi que les photographies issues de ses propres archives ;

- Les articles proposés à la vente sur le site vers lequel renvoie le nom de domaine <aubadesoldes.fr> sont des articles de lingerie couverts par les marques du Requérant ;

- Les articles proposés à la vente sur le site vers lequel renvoie le nom de domaine <aubadesoldes.fr> portent les mêmes noms que des produits vendus par le Requérant sur son propre site internet de vente en ligne.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <aubadesoldes.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant une confusion dans l'esprit du consommateur et notamment par l'usage commercial du nom de domaine <aubadesoldes.fr> avec intention de tromper le 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 <aubadesoldes.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE. »

-
En conséquence, la Requérante sollicite du Collège qu'il ordonne la transmission du nom de domaine <espritsoldes.fr> au profit de la société Esprit Europe GmbH, éligible à la détention d'un nom de domaine en « .fr » conformément aux articles L45- 2 2° et L45-6 du Code des postes et des communications électroniques et conformément au règlement SYRELI.».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine au bénéfice de sa filiale Esprit Europe GmbH.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

IV. Discussion

Au vu des dispositions du droit commun relatives à la charge de la preuve,

Au vu des écritures et pièces déposées par les deux parties,

Au vu des dispositions du Règlement,

Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

Le Collège a évalué :

i. L'intérêt à agir du Requérant

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

- Aux marques du Requérant et notamment :
 - La marque française semi-figurative « ESPRIT » numéro 1412321 enregistrée le 10 décembre 1986 et dûment renouvelée pour les classes 3, 8, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 35 et 43 ;
 - La marque de l'Union européenne « ESPRIT » numéro 11507027 enregistrée le 22 janvier 2013 pour les classes 18, 25 et 35 ;
 - La marque de l'Union européenne « ESPRIT » numéro 000151126 enregistrée le 01 avril 1996 et dûment renouvelée pour les classes 9, 14, 18 et 24.
- Au nom de domaine <esprit.com> enregistré le 31 mars par le Requérant ;

Le Collège a donc considéré que le Requérant avait un intérêt à agir.

ii. L'éligibilité du Requérant

Le Collège constate que :

- Le Requérant, la société ESPRIT INTERNATIONAL, est une société située sur le territoire des Etats-Unis et à ce titre, elle n'est pas éligible à la charte de nommage du .fr ; Elle ne peut donc pas bénéficier de la transmission du nom de domaine <espritsoldes.fr> ;
- Cependant, le Requérant demande la transmission du nom de domaine <espritsoldes.fr> au bénéfice de sa filiale allemande, la société Esprit Europe GmbH., détenue à trente-trois pour cent par la société Requérante.

Aussi, le Collège a considéré que la demande de transmission du nom de domaine <espritsoldes.fr> au bénéfice d'une filiale directe non détenue à cent pour cent par le Requérant n'était pas recevable au regard de l'article I.iii du Règlement Syreli lequel dispose que : « *Les mesures pouvant être demandées et obtenues par le Requérant dans le cadre de la procédure sont limitées exclusivement à la transmission du nom de domaine au profit du Requérant [...] ».*

V. Décision

Le Collège a considéré que la demande de transmission du nom de domaine <espritsoldes.fr> au profit de la société Esprit Europe GmbH. est inapplicable et rejette donc sa demande.

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 27 août 2018

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

