



DÉCISION DE L'AFNIC

galerielafayettes.fr

Demande n° FR-2018-01614

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE
Le Titulaire du nom de domaine : Madame C.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : galerielafayettes.fr
Date d'enregistrement du nom de domaine : 17 octobre 2017 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011
Date d'expiration du nom de domaine : 17 octobre 2018
Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 11 juin 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 15 juin 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 Marine CHANTREAU, Emilie TURBAT (membres suppléants) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire), s'est réuni pour rendre sa décision le 12 juillet 2018.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <galerielafayettes.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 « GALERIES LAFAYETTE » numéro 1502755 enregistrée le 09 décembre 1988 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 1 à 42 ;
- Notice complète de la marque française semi-figurative « GALERIES LAFAYETTE » numéro 92406755 enregistrée le 21 février 1992 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 18 et 25 ;
- Notice complète de la marque de l'Union Européenne « GALERIES LAFAYETTE » numéro 012602652 enregistrée le 14 février 2014 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 18, 25, 35 et 45 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <galerielafayettes.fr> enregistré sous diffusion restreinte le 17 octobre 2017 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <galerielafayette.com> enregistré le 01 août 1997 par le Requérant ;
- Demande de divulgation de données personnelles du 29 janvier 2018 envoyée à l'Afnic et la réponse de cette dernière concernant le nom de domaine <galerielafayettes.fr> ;
- Captures d'écrans du 30 mai 2018, extraites du site <https://whois.domaintools.com> de pages du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <galerielafayette.com> ;
- Capture d'écran du 08 février 2018 de la page parking vers laquelle renvoyait le nom de domaine <galerielafayettes.fr> indiquant que le nom de domaine <galerielafayettes.fr> était à vendre ;
- Capture d'écran du 15 mai 2018 du site vers lequel renvoie aujourd'hui le nom de domaine « galerielafayettes.fr » indiquant que le site est inaccessible ;
- Courriel du 16 février 2018 et ses relances des 28 février, 07 et 14 mars relatifs à une mise en demeure adressée par le conseil du Requérant au Titulaire ;
- Décision D2010-1538 FNAC contre Production Cosmopolite rendue par le Centre d'Arbitrage et de médiation de l'OMPI le 08 décembre 2010 ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2014-00770 concernant le nom de domaine <lebon-cout.fr> rendue le 12 novembre 2014 ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2012-00028 concernant le nom de domaine <porno chic.fr> rendue le 05 mars 2012 ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2016-01198 concernant le nom de domaine <mouvement-leclerc.fr> rendue le 22 novembre 2016 ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2012-00055 concernant le nom de domaine <sonos.fr> rendue le 30 avril 2012 ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2012-00053 concernant le nom de domaine <optic2000chezvous.fr> rendue le 23 avril 2012.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

«A/ Le Requéran dispose d'un intérêt à agir

Théophile Bader et Alphonse Kahn ont fondé les Galeries Lafayette en 1895. Les magasins Galeries Lafayette spécialisés dans le secteur de la mode et particulièrement à Paris, continuent de se développer aujourd'hui. Le magasin emblématique des Galeries Lafayette, situé boulevard Haussmann à Paris, abrite une vaste collection d'articles de mode répartie dans 3 bâtiments, couvrant au total 70.000 mètres carrés où sont présentés près de 3500 marques. Des collections régulièrement renouvelées reflètent le meilleur de la création française et internationale ainsi que les nouvelles tendances faisant l'actualité d'aujourd'hui et de demain. Le Requéran possède 280 magasins situés en France et dans le monde entier et emploie 16 000 collaborateurs et détient de nombreux sites e-commerce. Le chiffre d'affaire de la vente au détail est de 4,5 milliard d'euros. De plus, les magasins Galeries Lafayette attirent 1 million de visiteurs par jour (Annexe 1). Le Requéran a constaté la réservation par le Défendeur, le 17 octobre 2017, du nom de domaine <galerielafayettes.fr>. La fiche WHOIS délivrée par l'AFNIC indiquait qu'il s'agit d'un réservataire anonyme (Annexe 2).

Le Requéran a donc fait une demande de levée d'anonymat auprès de l'AFNIC ayant par la suite délivré l'identité du réservataire, Mme C. (Annexe 3).

Le nom de domaine pointait initialement vers une page parking présentant plusieurs liens commerciaux et proposant également à la vente ledit nom (Annexe 4). Le Requéran a contacté l'hébergeur du site Internet, SEDO afin que ce site Internet soit désactivé. Ce-dernier a répondu favorablement à cette requête au regard de l'atteinte portée au droit du Requéran. Depuis cela, le nom pointe vers une page inactive (Annexe 5). Le Défendeur est également titulaire des noms de domaine <galerielafayette.net> et <galerielafayettes.net> réservés à la même date et faisant l'objet d'une procédure UDRP auprès de l'OMPI.

Préalablement, le Requéran a adressé une lettre de mise en demeure au réservataire, le 16 février 2018, afin de tenter d'obtenir le transfert sans frais du nom. Après plusieurs relances, le Requéran n'a jamais eu de retour de la part du Défendeur (Annexe 6).

Le Requéran a alors décidé d'engager une procédure Syreli auprès de l'AFNIC afin de requérir le transfert du nom.

Le Requéran est titulaire de plusieurs marques GALERIES LAFAYETTE à travers le monde et notamment en France : La marque française GALERIES LAFAYETTE n°1502755, enregistrée le 9 décembre 1988 (renouvelée) en classes 1 à 42 ; la marque française GALERIES LAFAYETTE, n° 92406755, enregistrée le 21 février 1992 (renouvelée) en classes 18 et 25 ; la marque de l'Union-Européenne GALERIES LAFAYETTE, n°12602652, enregistrée le 14 février 2014 en classes 18, 25, 35 et 45 (Annexe 7).

Le Requéran est également titulaire de plusieurs noms de domaine notamment <galerieslafayette.com> réservé le 1er août 1997 et <galerieslafayette.fr> réservé le 26 avril 1999 (Annexe 8). Les droits du Requéran sont donc antérieurs au nom litigieux enregistré le 17 octobre 2017.

Au regard de ces éléments, le Requéran dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du nom <galerielafayettes.fr>.

B/ Le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du requérant

Le nom de domaine <galerielafayettes.fr> reproduit de manière quasi-identique les marques GALERIES LAFAYETTE du Requéran. L'omission de la lettre « s » à la locution « galerie » et l'ajout de la lettre « s » à la locution « lafayette » n'est pas de nature à écarter le risque de confusion. Le nom litigieux est donc quasi-identique aux marques antérieures GALERIES LAFAYETTE du Requéran. A cet égard, plusieurs décisions ont considéré que la reprise d'une marque dans sa globalité, ou sous une forme similaire, peut suffire à établir qu'un nom de domaine est identique ou similaire à la marque (Annexe 9).

Enfin, l'extension géographique « .fr » ne suffit pas à différencier le nom litigieux de la marque GALERIES LAFAYETTE du Requéran. En effet, il a été reconnu que l'extension en « .fr » d'un

nom n'est pas un élément distinctif à prendre en considération lors de l'évaluation du risque de confusion entre la marque et le nom litigieux dans la mesure où il s'agit d'un élément technique nécessaire pour l'enregistrement du nom (Annexe 10). L'ensemble de ces éléments permet d'établir que le nom litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, à la marque GALERIES LAFAYETTE du Requérant.

C/ Le titulaire du nom de domaine ne justifie d'aucun intérêt légitime

Le Défendeur n'est ni affilié au Requérant, ni autorisé par le Requérant à enregistrer ou utiliser la marque GALERIES LAFAYETTE ou d'enregistrer un nom de domaine incorporant cette marque. Le Défendeur n'est pas non plus connu sous le nom GALERIES LAFAYETTE. L'enregistrement des marques du Requérant précède largement l'enregistrement de ce nom (Annexes 2). En outre, celui-ci pointait initialement vers une page parking avec des liens commerciaux en relation avec l'activité du Requérant et proposant également à la vente le présent nom pour un prix de 479 euros. Depuis les diligences effectuées par le Requérant auprès de l'hébergeur du site Internet pour désactiver ledit site Internet, le nom litigieux pointe désormais vers une page inactive. Or l'absence d'exploitation du nom litigieux a été considérée comme une preuve de l'absence de droit ou d'intérêts légitimes du Défendeur (Annexe 11). Le nom litigieux reprenant de manière quasi-identique la marque GALERIES LAFAYETTE du Requérant, largement connue et exploitée (Annexes 1 et 7), notamment en France où le Défendeur est domicilié, ce dernier ne saurait valablement prétendre qu'il avait l'intention de développer une activité légitime via ce nom. Il est ainsi établi que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom litigieux.

D/ Le titulaire du nom de domaine litigieux agit de mauvaise foi

1/ L'enregistrement du nom de domaine litigieux de mauvaise foi

En ce qui concerne l'enregistrement de mauvaise foi, il apparaît évident qu'au moment où le Défendeur a enregistré le nom litigieux, il savait que le Requérant était titulaire de la marque GALERIES LAFAYETTE. La mauvaise foi peut résulter du fait que le nom de domaine est identique ou ressemble au point de prêter à confusion à une marque, et il est peu probable qu'un tiers choisisse par hasard un nom identique à cette marque ou y ressemblant au point de prêter à confusion à titre de nom de domaine. Or la marque GALERIES LAFAYETTE est très connue et tout particulièrement en France.

Le Défendeur, lui-même domicilié en France, ne pouvait ignorer l'existence du Requérant et de sa marque GALERIES LAFAYETTE au moment où il a enregistré le nom de domaine. D'autant plus au regard de la construction du nom de domaine qui ne diffère que par l'omission de la lettre « s » à la locution « galerie » et de l'ajout de la lettre « s » à la locution « lafayette », de sorte que la construction de ce nom de domaine est la même que celle de la marque du Requérant.

Or, la connaissance de la marque au moment de l'enregistrement d'un nom de domaine est reconnue comme un indice de mauvaise foi. En tout état de cause, il appartenait au réservataire, préalablement à l'enregistrement du nom, de vérifier qu'il ne portait pas atteinte aux droits des tiers. Il semble que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux uniquement pour tirer un avantage financier en profitant de la réputation du Requérant. Il a ainsi été établi que la connaissance des droits de propriété intellectuelle du Requérant, tels que ses droits sur ses marques, au moment de l'enregistrement d'un nom de domaine, constitue une preuve d'enregistrement de mauvaise foi.

En tout état de cause, il appartenait au réservataire, préalablement à l'enregistrement du nom, de vérifier qu'il ne portait pas atteinte aux droits des tiers. Il semble que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux uniquement pour tirer un avantage financier en profitant de la réputation du Requérant. Il a ainsi été établi que la connaissance des droits de propriété intellectuelle du Requérant, tels que ses droits sur ses marques, au moment de l'enregistrement d'un nom de domaine, constitue une preuve d'enregistrement de mauvaise foi.

De plus, la mauvaise foi de ce dernier est caractérisée par le fait qu'il n'a jamais répondu aux tentatives de résolution à l'amiable du litige, initiées par le Requérant (Annexe 6). Enfin, ce nom de domaine correspond à du "typosquatting". En effet, le "typosquatting" est une forme de cybersquatting, basée sur la probabilité qu'un certain nombre d'internautes fassent une faute de frappe lors de leur recherche. L'omission de la lettre « s » à la locution « galerie » et l'ajout de la lettre « s » à la locution « lafayette » n'a pour but que d'attirer les internautes qui commettraient une

faute de frappe en souhaitant accéder au site officiel des Galeries Lafayette : www.galerielafayette.com.

2/ L'utilisation du nom de domaine litigieux de mauvaise foi

Un certain nombre d'éléments peut être mis en avant afin de démontrer que le Défendeur utilise également le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Ce nom de domaine reproduit de manière quasi-identique la marque GALERIES LAFAYETTE du Requérant qui bénéficie d'une grande renommée, notamment par le public français. Or la reproduction d'une marque connue par une personne sans lien avec le titulaire de la marque ne peut que suggérer une utilisation de mauvaise foi.

Le Défendeur qui ne dispose d'aucun droit ou intérêt sur le nom de domaine en cause, et en l'absence de licence ou d'autorisation de la part du Requérant, ne peut prétendre qu'il comptait utiliser le nom de domaine litigieux, en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services (Annexe 12).

Au contraire, il semblerait qu'il l'ait enregistré dans le but de profiter de la renommée de la marque GALERIES LAFAYETTE en vue d'attirer l'attention du Requérant et de revendre le nom litigieux.

En effet, initialement le nom litigieux pointait vers une page proposant à la vente ce nom de domaine, démontrant clairement l'intention du titulaire de tirer un profit économique.

Or il a précédemment été reconnu que ces éléments étaient suffisants pour établir la mauvaise foi du Défendeur (Annexe 13).

Enfin, le fait que ce nom litigieux ne renvoie plus vers une page active n'est pas de nature à tempérer la mauvaise foi du réservataire. En effet, aucune utilisation de ce nom n'a été, depuis, constatée pour une offre de produits ou de services de bonne foi. Le Défendeur n'a donc pas enregistré le présent nom de domaine en vue de l'exploiter effectivement.

En conséquence, il est établi que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine <galerielafayettes.fr> de mauvaise foi.

E/ Mesure de réparation demandée

Le Requérant demande à ce que le nom de domaine <galerielafayettes.fr> lui soit transféré. »

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse.

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 <galerielafayettes.fr> est quasi identique à :

- La marque française « GALERIES LAFAYETTE » numéro 1502755 enregistrée le 09 décembre 1988 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 1 à 42 ;
- La marque française semi-figurative « GALERIES LAFAYETTE » numéro 92406755 enregistrée le 21 février 1992 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 18 et 25 ;

- La marque de l'Union Européenne « GALERIES LAFAYETTE » numéro 012602652 enregistrée le 14 février 2014 par le Requérant pour les classes 18, 25, 35 et 45 ;
- Au nom de domaine <galerielafayette.com> enregistré le 01 août 1997 par le Requérant.

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 <galerielafayettes.fr> est quasi identique à la marque française antérieure « GALERIES LAFAYETTE » numéro 1502755 enregistrée le 09 décembre 1988 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 1 à 42.;

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE.

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 constate que selon le Requérant, le Titulaire :

- Ne détient aucune autorisation pour utiliser ses marques, ni pour exploiter le nom de domaine <galerielafayettes.fr> ;
- Ne lui est pas affilié ;
- N'est pas connu sous le nom « GALERIES LAFAYETTE » ; cependant il n'apporte aucun élément au soutien de cette dernière déclaration.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège constate que :

- Le Requérant, la SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE est notamment titulaire des marques françaises antérieures « GALERIES LAFAYETTE » numéro 1502755 enregistrée le 09 décembre 1988 et « GALERIES LAFAYETTE » numéro 92406755 enregistrée le 21 février 1992 ;
- Le Requérant possède 280 magasins en France et dans le monde entier, emploie 16000 collaborateurs et détient de nombreux sites de e-commerce. Son chiffre d'affaires de vente au détail est de 4,5 milliards d'Euros ;
- Le nom de domaine <galerielafayettes.fr> est la reprise à l'identique de la marque antérieure « GALERIES LAFAYETTE » du Requérant, avec interversion de la lettre « s » placée à la fin du terme « lafayette » au lieu du terme « galerie » ; cette pratique identifiée comme du « typosquatting » a pour but de tromper les internautes en utilisant leurs éventuelles fautes de frappe ;
- Les pages d'écran fournies par le Requérant montrent que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <galerielafayettes.fr> :
 - A renvoyé vers une page parking ;
 - A proposé à la vente le nom de domaine < galerielafayettes.fr> ;
 - Est actuellement inaccessible suite à une intervention du Requérant auprès de l'hébergeur du site ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester ces éléments.

Le Collège a ainsi considéré que le Titulaire, résidant en France ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requéran et que les pièces fournies par ce dernier permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <galerielafayettes.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requéran en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requéran 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 <galerielafayettes.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 <galerielafayettes.fr> au profit du Requéran.

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 Saint-Quentin en Yvelines, le 24 juillet 2018

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

