



DÉCISION DE L'AFNIC

thombrowne.fr

Demande n° FR-2018-01620

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société THOM BROWNE INC.

Le Titulaire du nom de domaine : Madame B.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : thombrowne.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 25 septembre 2017 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 25 septembre 2018

Bureau d'enregistrement : HOSTING CONCEPTS B.V.

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 18 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 1er 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 22 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 (membre suppléant), Isabel TOUTAUD (membre titulaire) et Emilie TURBAT (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 19 juillet 2018.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Document intitulé « NYS Department of State – Division of Corporations – Entity Information » fourni en langue anglaise sans traduction en langue française ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne « THOM BROWNE », numéro 005971734 enregistrée le 05 juin 2007 et dûment renouvelée par le Requérant pour les classes 18, 25 et 35 ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne « THOM BROWNE », numéro 009305137 enregistrée le 10 août 2010 par le Requérant pour les classes 3 et 9 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <thombrowne.com> enregistré le 11 décembre 2003 sans identification du titulaire ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <thombrowne.fr> enregistré le 25 septembre 2017 par le Titulaire ;
- Procès-verbal de constat d'huissiers du 08 juin 2018 à la requête du Requérant sur l'achat d'un produit sur le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <thombrowne.fr> ;
- Capture d'écran du 06 juin 2018 de la page web « THOM BROWNE. NEW YORK. » fournie en langue anglaise avec traduction en langue française ;
- Capture d'écran de la page web « THOM BROWNE. NEW YORK. STORES » fournie en langue anglaise sans traduction en langue française ;
- Article « Thom Browne enchante Paris avec sa féerie couture » paru le 03 octobre 2017 sur le site web vers lequel renvoie le nom de domaine « fashionnetwork.com » ;
- Résultats obtenus après une recherche de marques enregistrées par le Titulaire effectuée dans la base INPI ;
- Résultats obtenus après une recherche d'entreprises ayant le Titulaire pour dirigeant effectuée dans la base INFOGREFFE.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Aux termes de l'article L 45-2 du Code des Postes et des Communications Electroniques « 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. »

De plus, l'article R20-44-46 du même Code précise « Peut notamment caractériser l'existence d'un intérêt légitime ... 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.

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 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.

En application de ces articles, l'Afnic procède à la radiation ou au transfert d'un nom de domaine à la demande du requérant dès lors que :

➤ le requérant a un intérêt à agir, caractérisé notamment par l'existence de droits de propriété intellectuelle antérieurs, identiques ou similaires ;

➤ il existe une atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE.

Il sera ainsi démontré que la société américaine THOM BROWNE INC. (ci-après le « Requêteur ») a un intérêt à agir pour demander le transfert à son profit du nom de domaine < thombrowne.fr > (I) et qu'en réservant ledit nom de domaine, son titulaire (ci-après le « Titulaire ») a porté atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE (II).

I. L'INTERET A AGIR DU REQUERANT

Le Requêteur (DTMV 1) est une société qui évolue dans le domaine de la mode, spécialisé dans la création et la vente de vêtements et accessoires de mode depuis 2003 (DTMV 2) commercialisés sous sa marque THOM BROWNE.

Le Requêteur vend ses produits dans le monde entier et notamment en France via son site internet www.thombrowne.com, le magasin Le Bon Marché et sa boutique parisienne située 17, avenue Montaigne, 75008 Paris (DTMV 2 et 3). Il a d'ailleurs présenté sa collection de prêt à porter féminin printemps-été 2018 avec un défilé remarqué dans les fastueux salons de l'Hôtel de ville à Paris après avoir présenté sa collection prêt à porter homme automne-hivers 2017 en juin 2017 (DTMV 10).

Le Requêteur est à ce titre titulaire de plusieurs marques internationales et européennes THOM BROWNE, et en particulier de :

- la marque européenne THOM BROWNE n° 5971734 déposée le 5 juin 2007 et régulièrement renouvelée le 21 décembre 2016 désignant des vêtements et accessoires de mode en classes 18 et 25 ainsi que les services de distribution de ces produits en classe 35 (DTMV 4.1) ;

- la marque européenne THOM BROWNE n° 009305137 déposée le 10 août 2010 désignant les lunettes en classes 9 (DTMV 4.2) .

Le Requêteur est également titulaire du nom de domaine <thombrowne.com> réservé le 11 décembre 2003 (DTMV 5) et exploité pour la vente des vêtements et accessoires de mode de la marque éponyme.

Or, le nom de domaine < thombrowne.fr > est strictement identique à la marque et au nom de domaine du Requêteur. De plus, ce nom de domaine a été réservé le 25 septembre 2017 (DTMV 6), soit bien postérieurement à la marque et au nom de domaine du Requêteur.

En conséquence, le Requêteur a un intérêt à agir pour demander le transfert du nom de domaine <thombrowne.fr >.

II. L'ATTEINTE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.45-2 DU CPCE

Il sera démontré que la réservation du nom de domaine < thombrowne.fr > porte atteinte aux droits du Requêteur (2.1) et que le Titulaire n'a pas d'intérêt légitime (2.2) et est mauvaise foi (2.3).

Il est cependant rappelé que les conditions d'absence d'intérêt légitime et de mauvaise foi sont alternatives.

Autrement dit, la seule absence d'intérêt légitime ou la seule mauvaise foi du titulaire suffit à justifier le transfert du nom de domaine litigieux (cf. décision de l'Afnic FR-2016-01217 [nom de domaine].fr).

2.1 Atteinte aux droits du Requérant

Le nom de domaine < thombrowne.fr > est strictement identique à la marque européenne THOM BROWNE n° 5971734 précitée du Requérant ainsi qu'à son nom de domaine <thombrowne.com>.

De plus, le nom de domaine < thombrowne.fr > est exploité pour une activité identique à celle du requérant et aux produits et services désignés par sa marque, à savoir la vente de vêtements et d'accessoires de mode comme le démontre sans contestation possible le procès-verbal de constat d'huissier en date du 8 juin 2018 (DTMV 7).

En conséquence, le nom de domaine < thombrowne.fr > crée un risque de confusion indubitable avec la marque et le nom de domaine antérieurs du Requérant et est naturellement susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.

2.2 La preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire

En application de l'article L 45-2 du CPCE et de la jurisprudence de l'Afnic, dès lors que la réservation d'un nom de domaine porte atteinte aux droits du Requérant et si le Titulaire n'est pas tout à la fois légitime et de bonne foi, alors le nom de domaine peut être supprimé ou transféré à la demande du Requérant.

En l'espèce, il sera démontré non seulement que le Titulaire n'a pas d'intérêt légitime, mais qu'il est en outre de mauvaise foi.

> Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

En l'espèce, le Requérant n'entretient aucune relation d'affaires avec le Titulaire de sorte que ce dernier ne détient aucune autorisation de quelque sorte qu'elle soit pour réserver et exploiter le nom de domaine <thombrowne.fr >.

De même, les résultats des recherches effectuées dans la base de données de l'INPI et sur INFOGREFFE ne permettent de relever ni activité, ni marque appartenant au Titulaire, à savoir Madame [prénom nom] (DTMV 6), en lien avec le nom de domaine < thombrowne.fr > (DTMV 8 et 9).

En conséquence, le Titulaire du nom de domaine < thombrowne.fr > ne dispose d'aucun intérêt légitime à avoir enregistré et à utiliser ce dernier.

En tout état de cause, même à supposer un tel intérêt légitime, ce qui n'est pas le cas, le Titulaire est de mauvaise foi, ce qui suffit à caractériser la violation de l'article 45-2 précité.

> Sur la mauvaise foi du Titulaire

Aux termes de l'article R20-44-46 précité du CPCE « 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 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 ».

De plus, d'après la jurisprudence de l'Afnic, la réservation et l'exploitation d'un nom de domaine identique à la marque du Requérant par le Titulaire est considérée de mauvaise foi dès lors que le Titulaire avait connaissance de la marque antérieure du Requérant, ce qui est le cas lorsque le Titulaire vend lui-même des produits de la marque du Requérant (Décision de l'Afnic, pataugas-soldes.fr, demande n° FR-2017-01414).

Or, en l'espèce, le Titulaire exploite un nom de domaine qui reproduit à l'identique la marque du Requérant et ce pour exploiter un site internet de vente de vêtements et accessoires de mode, activité identique à celle du Requérant et aux produits et services désignés par sa marque.

En outre, le Titulaire avait nécessairement connaissance de l'existence de la marque du Requérant lors de la réservation du nom de domaine <thombrowne.fr> puisque le Titulaire vend lui-même des vêtements et accessoires qu'il présente comme étant de la marque THOM BROWNE du Requérant, étant précisé qu'il est très vraisemblable qu'il s'agisse de contrefaçons (DTMV 7). La réservation du nom de domaine <thombrowne.fr> ne saurait donc être regardée comme une coïncidence et résulte d'une volonté manifeste du Titulaire de tirer profit de la notoriété de la marque THOM BROWNE du Requérant.

Enfin, le Titulaire dissimule son identité en ne publiant aucune information sur celle-ci sur son site

internet, et ce en violation des mentions légales obligatoires requises par l'article 6 III de la Loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (DTMV 7). Cette absence de publicité confirme donc en tant que de besoin la mauvaise foi du Titulaire.

En conséquence, le Titulaire du nom de domaine < thombrowne.fr > est de mauvaise foi au sens de l'article R20-44-46 du Code des postes et des communications électroniques.

Dans ces conditions, il est demandé au Collège statuant sur la présente demande de bien vouloir transférer le nom de domaine < thombrowne.fr > au profit du Requérant.».

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. La Recevabilité des pièces

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 certaines pièces fournies par le Requérant n'étaient pas en langue française.

Le Collège a donc décidé de les écarter de la discussion.

ii. 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 <thombrowne.fr> est quasi identique aux marques suivantes du Requérant :

- La marque de l'Union européenne « THOM BROWNE », numéro 005971734 enregistrée le 05 juin 2007 et dûment renouvelée pour les classes 18, 25 et 35 ;
- La marque de l'Union européenne « THOM BROWNE », numéro 009305137 enregistrée le 10 août 2010 pour les classes 3 et 9.

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

iii. L'éligibilité du Requérant

Le Collège note que le Requérant, la société THOM BROWNE INC. est une société immatriculée aux Etats Unis et qu'aucun élément dans le dossier ne permet d'identifier qu'elle est éligible au regard de l'article L.45-3 du CPCE, lequel dispose que :

« Peuvent demander l'enregistrement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau :

- les personnes physiques résidant sur le territoire de l'Union européenne ;

- les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne.»

Le Collège a donc constaté qu'en dépit du fait que la société THOM BROWNE INC. ait un intérêt à agir, la société ne peut bénéficier de l'opération de transmission demandée puisqu'elle n'est pas éligible au regard de l'article L.45-3 du CPCE.

V. Décision

Le collège a considéré que la demande de transmission du nom de domaine <thombrowne.fr> au profit du Requérent 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 24 juillet 2018

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

