



DÉCISION DE L'AFNIC

annsummers.fr

Demande n° FR-2018-01598

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société ANN SUMMERS LIMITED

Le Titulaire du nom de domaine : Madame W.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : annsummers.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 22 novembre 2017 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 22 novembre 2018

Bureau d'enregistrement : TLD Registrar Solutions Ltd

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 17 mai 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 01 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 Régis MASSÉ, Isabel TOUTAUD et Loïc DAMILAVILLE (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 28 juin 2018.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Délégation de pouvoir, du 31 mai 2018, du Requérant à la société SAFENAMES aux fins d'engager auprès de l'Afnic une procédure SYRELI à l'encontre du nom de domaine <annsummers.fr> ;
- Certificate of Incorporation n°1034349 concernant la société ANN SUMMERS LIMITED accompagné d'une traduction en langue française ;
- Présentation en langue anglaise des grandes dates « Ann Summers » de 1972 à 2017 ;
- Capture d'écran d'une page web intitulée « Ann Summers Parties, the Ultimate Girls Night In » dont l'URL n'est pas identifiée et dont le contenu est rédigé en langue anglaise ;
- Capture d'écran d'une page web intitulée « Brand Values » dont l'URL n'est pas identifiée et dont le contenu est rédigé en langue anglaise ;
- Capture d'écran d'une page web intitulée « Biography » dont l'URL n'est pas identifiée et dont le contenu est rédigé en langue anglaise ;
- Capture d'écran d'une page web intitulée « Campaigns » dont l'URL n'est pas identifiée et dont le contenu est rédigé en langue anglaise ;
- Article « Rampant Rabbit puts Edinburgh top of Ann Summers' sales chart », dont le contenu est rédigé en langue anglaise, paru le 25 août 2002 sur le site web à l'entête « The Scotsman » mais dont l'URL est inconnue ;
- Article « J. G. : Vibes remain good for queen of Ann Summers », dont le contenu est rédigé en langue anglaise, paru le 19 décembre 2012 sur le site web à l'entête « Independant » mais dont l'URL est inconnue ;
- Article « Ann Summers profits up 129% », dont le contenu est rédigé en langue anglaise, paru sur le site web à l'entête « Point Franchise » mais dont l'URL est inconnue ;
- Captures d'écrans de pages et rubriques du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <annsummers.com> et notamment :
 - o « Sale » ;
 - o « Store Finder » ;
 - o « Blog » ;
- Notice complète INPI et extraits du BOPI 91/26 p.185, BOPI 01/25 NL – VOL.II p.213 et BOPI 11-10 – VOL.II p.254 concernant la marque semi-figurative française « ANN SUMMERS » enregistrée le 23 janvier 1991 sous le numéro 1640196 par la société ANN SUMMERS LIMITED et dûment renouvelée pour la classe 25 ;

- Certificat d'enregistrement de la marque semi-figurative de l'Union européenne « ANN SUMMERS » enregistrée le 01 avril 1996 sous le numéro 000048421 par la société ANN SUMMERS LIMITED et dûment renouvelée pour la classe 25 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque semi-figurative de l'Union européenne « ANN SUMMERS » enregistrée le 14 février 2002 sous le numéro 002577328 par la société ANN SUMMERS LIMITED et dûment renouvelée pour les classes 3, 10, 14, 25 et 35 ;
- Notice complète de la marque verbale internationale ne visant pas la France, « ANN SUMMERS » enregistrée le 17 avril 2014 sous le numéro 1236960 par la société ANN SUMMERS LIMITED pour les classes 3, 10, 18, 25 et 35 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque verbale de l'Union européenne « ANN SUMMERS » enregistrée le 09 avril 2014 sous le numéro 012777512 par la société ANN SUMMERS LIMITED et pour les classes 3, 10, 18, 25 et 35 ;
- Capture d'écran partielle de la base de données mondiale sur les marques suite à la recherche de marques « ANN SUMMERS » déposées par « ANN SUMMERS » ;
- Copie du logo « ANN SUMMERS » ;
- Copie du catalogue n°79 Ann Summers ;
- Captures d'écrans partielles des pages des réseaux sociaux du Requéant et notamment :
 - o Page Facebook @AnnSummersOfficial
 - o Page Twitter @AnnSummers
 - o Page Instagram annsummers
- Décision D2004-0207 Ann Summers Limited v. Monsieur S. rendue par le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI le 07 mai 2004 concernant le nom de domaine <annsummers.org> et rédigée en langue anglaise ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <annsummers.fr> enregistré par Madame W. le 22 novembre 2017 ;
- Extraits de la base Whois de noms de domaine enregistrés par la société Gold Group International Ltd et notamment :
 - o <annsummers.org> enregistré le 23 octobre 2003 ;
 - o <annsummers.at> dont la date d'enregistrement est inconnue ;
 - o <ann-summers.fr> enregistré le 30 août 2013 ;
 - o <annsummers.com.es> enregistré le 31 août 2007 ;
- Courrier de Monsieur B. de la société Requéante, daté du 26 avril 2018, mentionnant que la société Requéante est une filiale à cent pour cent de la société Gold Group International Ltd ;
- Courrier recommandé et courriel du 05 février 2018 envoyés au Titulaire par le Requéant le mettant en demeure de lui transférer le nom de domaine <annsummers.fr> ;
- Courriel de réponse du Titulaire adressé le 06 février 2018 au Requéant ;
- Capture d'écran, du 30 avril 2018, de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <annsummers.fr> ;
- Résultats obtenus après une recherche sur le terme « Ann Summers » effectuée avec le moteur de recherche Google.

Dans sa demande, le Requéant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« I - Raisons de la Violation : Faits et Intérêt à agir du Requéant

A. Les Faits

1.1 Le Requéant, Ann Summers Limited, est une société multinationale anglaise, spécialisée dans la vente de lingerie et accessoires. Le Requéant a vu le jour dans les années 1970, et a ouvert son tout premier magasin à Londres en 1972 (Annexe 1).

1.2 Fort de son succès, le Requéant s'est très rapidement développé et en 1980, le Requéant ouvrait son sixième magasin. Peu de temps après l'ouverture de ce sixième magasin, Madame G., qui est maintenant le PDG de la société Ann Summers Limited, a créé les célèbres fêtes organisées par « ANN SUMMERS ». Le concept de ces événements est d'organiser des réunions festives entre filles à la maison, où chaque participante peut découvrir et acheter les différents produits que le Requéant propose, comme de la lingerie ou des accessoires sexuels. Aujourd'hui,

ces événements sont devenus extrêmement populaires, et le Requêteur organise en moyenne 4,000 fêtes « ANN SUMMERS » chaque semaine dans tout le Royaume-Uni (voir Annexe 1).

1.3 Le Requêteur et la marque « ANN SUMMERS » sont devenus mondialement connus dans les années 1990 avec le lancement d'un nouveau produit phare. En effet, en 1991, le requérant a créé et mis sur le marché un accessoire sexuel nommé le « Rampant Rabbit ». Aujourd'hui, cet accessoire est vendu toutes les 2 minutes dans le monde. Son succès immédiat est aussi imputable au fait que cet accessoire a fait une apparition dans la très célèbre série américaine « Sex and the City » en 1998. Cette apparition à la télévision a largement contribué au succès commercial du « Rampant Rabbit » (voir Annexe 1).

1.4 Le Requêteur a commencé leur commerce en ligne en 1999 en enregistrant le nom de domaine <annsummers.com>, qui est maintenant leur site officiel. Le Requêteur exerce sa principale activité en ligne sous la marque « ANN SUMMERS » à partir du site www.annsummers.com. Les utilisateurs Internet peuvent naviguer sur le site et regarder tous les produits que le requérant propose, ainsi que leurs prix. Les utilisateurs Internet ont aussi la possibilité de commander des produits en ligne directement sur le site ou trouver le magasin « ANN SUMMERS » le plus proche (Annexe 2).

1.5 Le Requêteur a ultérieurement lancé leur propre blog www.blog.annsummers.com en 2016, où les lecteurs peuvent trouver des conseils d'experts, des informations exclusives des coulisses de la marque « ANN SUMMERS », des tendances mode et autres articles sur les relations amoureuses et le sexe (Annex 3).

1.6 A partir de l'année 2005, le Requêteur décida de se tourner vers de nouveaux marchés en ouvrant son premier magasin « ANN SUMMERS » en Espagne. Alors que le requérant a toujours pour but de conquérir de nouveaux pays, la société « ANN SUMMERS » s'est aussi, par la même occasion, associée avec d'importants revendeurs comme Shop Direct ou plus récemment ASOS (voir Annexe 1). En 2016, le Requêteur a connu un chiffre d'affaires annuel de plus de 102 millions de livres sterling, et possédait un bénéfice opérationnel de plus de 0.8 million de livres sterling. En totalité, le Requêteur commerce maintenant dans plus de 140 grands magasins et en ligne.

1.7 Preuve de leur succès, le Requêteur a reçu plusieurs prix et récompenses, y compris, sans toutefois s'y limiter, aux :

- Prix du Magazine Reveal Online Fashion – Gagnant dans la catégorie « Meilleure Lingerie »
- Prix du Magazine Fabulous Hight Street Fashion – Gagnant dans la catégorie « Meilleure Lingerie »

1.8 Madame G., PDG et figure emblématique de la marque « ANN SUMMERS » a aussi reçu de nombreuses récompenses et distinctions pour sa carrière et son travail dévoué pour la marque « ANN SUMMERS » depuis les années 80 (Annexe 4):

- Prix de la Femme d'Affaires la plus puissante par Retail Weeks
- Prix de la Femme d'Affaires la plus inspirante du Royaume-Uni par Barclay's Bank
- Prix de la Célébrité la plus inspirante décerné par Inspirational Women Awards en 2012
- Prix de l'Entrepreneure de l'année dans la catégorie des femmes en 2013
- Nommée dans le top 60 des personnes les plus influentes de plus de 50 ans par Peerindex
- Reçu la distinction de Commandeur de l'Ordre de l'Empire Britannique (CBE) en 2015 pour services rendus à l'entreprenariat, à la cause des femmes dans le monde des affaires et à l'entreprise sociale.

1.9 Dans le cadre de leurs efforts pour protéger leurs droits de propriété intellectuelle, le Requêteur, ses filiales et sociétés associées possèdent des marques déposées auprès de différentes juridictions. Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des marques de notre client ; la liste complète des marques déposées peut être consultée sur le site de l'OMPI:

- Marque « ANN SUMMERS » enregistrée en France le 23 Janvier 1991, sous le numéro d'enregistrement 1640196 / Classification de Nice 25.
- Marque « ANN SUMMERS » enregistrée dans l'Union Européenne le 5 Octobre 1998, sous le numéro d'enregistrement 000048421 / Classification de Nice 25.
- Marque « ANN SUMMERS » enregistrée dans l'Union Européenne le 4 Juillet 2003, sous le numéro d'enregistrement 002577328 / Classification de Nice 03, 10, 14, 25, 35.
- Marque « ANN SUMMERS » enregistrée à l'international le 17 Avril 2014, sous le numéro d'enregistrement 1236960 / Classification de Nice 03, 10, 18, 25, 35.

- Marque « ANN SUMMERS » enregistrée dans l'Union Européenne le 12 Septembre 2014, sous le numéro d'enregistrement 012777512 / Classification de Nice 03, 10, 18, 25, 35.

1.10 Le Requérant soumet, à l'attention du Collège, une copie de chaque certificat d'enregistrement de leur marque pour l'Union Européenne, la France et le certificat d'enregistrement international (Annexe 5).

1.11 La marque déposée « ANN SUMMERS » est particulièrement distinctive et fait seulement référence aux biens et services offerts par le Requérant. Le Requérant a aussi enregistré le logo de sa marque déposée « ANN SUMMERS » pour distinguer ses produits et services de ses concurrents. Ce logo est particulièrement utilisé dans leurs magasins et à des fins publicitaires (Annexe 6).

1.12 La présence accrue du Requérant a été renforcée par des campagnes publicitaires, faites par le biais de marketing en ligne, de publicité sur les réseaux sociaux et de la parution de catalogues en ligne et en version papier. A titre d'exemple, pour la première fois en 2011, le Requérant a diffusé une publicité télévisée pour promouvoir la collection de lingerie de la prochaine saison, ainsi qu'une compétition ouverte à tous pour trouver la nouvelle égérie de la marque « ANN SUMMERS » (Annexe 7).

1.13 Le Requérant imprime aussi régulièrement des catalogues pour la marque « ANN SUMMERS », et ce depuis 1982, année de lancement du premier catalogue « ANN SUMMERS ». Aujourd'hui, les catalogues se trouvent à la fois en ligne sur leur site, sur leurs différents réseaux sociaux, ainsi qu'en version papier (voir Annexe 7).

1.14 Enfin, le Requérant est très actif sur les réseaux sociaux pour promouvoir leurs produits et services sous la marque « ANN SUMMERS » (Annexe 8) :

- sur Facebook: <https://www.facebook.com/AnnSummersOfficial> avec 365,265 abonnés
- sur Twitter: <https://twitter.com/AnnSummers> avec 95,000 abonnés
- sur Instagram: <https://www.instagram.com/annsummers/> avec 151,000 abonnés

B. L'Intérêt à agir du Requérant

1.15 L'article L.45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques (CPCE) traite des dispositions concernant l'intérêt à agir d'un Requérant. L'article dispose que « toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L.45-2 du CPCE ».

1.16 Conformément au règlement SYRELI, le Requérant dispose d'un intérêt à agir notamment si :

1. Il détient un nom de domaine identique, quasi-identique ou similaire sous une autre extension au nom de domaine litigieux ;
2. Il détient un nom de domaine quasi identique ou similaire sous la même extension que le nom de domaine litigieux ;
3. Il détient une marque, une dénomination sociale, un nom de patronymique ou pseudonymique, un titre de propriété (oeuvre, brevet, dessin et model, etc.) similaire, identique ou quasi-identique au nom de domaine litigieux.

1.17 Le Requérant commerce sous la marque « ANN SUMMERS » et sa dénomination sociale, telle qu'enregistrée dans le Registre du Commerce et des Sociétés anglais, est Ann Summers Limited (Annexe 9). De ce fait, le Requérant a un intérêt à agir conformément au Règlement SYRELI et aux dispositions de l'article L.45-6 du CPCE.

1.18 Le Requérant possède également plusieurs marques de commerce enregistrées à la fois en France et dans l'Union Européenne pour le terme « ANN SUMMERS », et ce depuis 1991. Le Requérant demande au Collège de se référer au paragraphe 1.9 pour la liste des marques déposées, ainsi qu'à l'Annexe 5.

1.19 La dénomination « ANN SUMMERS » est protégée par de nombreux droits détenus par Ann Summers Limited, et fait l'objet d'une exploitation intensive par le Requérant depuis de nombreuses années, comme soulignés par les faits présentés ultérieurement. La renommée de la marque « ANN SUMMERS » a notamment été reconnue par des Experts désignés par l'OMPI dans le cadre de procédures arbitrales qui reconnaissent la réputation et la renommée de la marque « ANN SUMMERS » (voir décision UDRP D2004-0207, Annexe 10).

1.20 Enfin, le Requérant a enregistré plusieurs noms de domaines contenant la marque « ANN SUMMERS ». Cela inclut par exemple :

- <annsummers.org> ;
- <annsummers.at> ;
- <annsummers.com.es> ; et
- <ann-summers.fr> (Annexe 11).

1.21 Ces noms de domaines sont tous enregistrés sous le nom Gold Group International Limited. Le Requérant Ann Summers Limited est en effet une filiale détenue à 100% par Gold Group International Limited (Annexe 12). Tous leurs noms de domaines sont enregistrés sous le nom de la société mère par souci d'uniformité et de cohérence de leur portefeuille de domaines.

1.22 Par conséquent, le Requérant a justifié qu'il a un intérêt à agir concernant le nom de domaine <annsummers.fr>.

II - L'éligibilité du Requérant

1.23 Le Requérant, pour demander la transmission du nom de domaine objet du litige, doit être éligible à la charte de nommage pour les noms de domaines enregistrés sous les extensions opérées par l'AFNIC.

1.24 En accord avec les dispositions présentes au Chapitre 5, Article 5.1 de la Charte de nommage : « Peuvent demander l'enregistrement ou le renouvellement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau, toutes personnes physiques résidant et toutes personnes morales ayant leur siège ou établissement principal :

- Sur le territoire de l'un des états membres de l'Union Européenne :
- Sur le territoire des pays suivants : Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse ».

1.25 Le Requérant, Ann Summers Limited, agissant comme personne morale, a son siège social au Royaume-Uni, plus précisément à l'adresse suivante : Gold Group House, Godstone Road, Whyteleafe, Surrey, CR3 0GG. La société Ann Summers Limited est enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés du Royaume-Uni (communément appelé « Companies House »). Le numéro d'enregistrement de la société est le 01034349 et toute information concernant le Requérant peut se trouver publiquement sur le site officiel <https://beta.companieshouse.gov.uk/> et à l'Annexe 9.

1.26 Par conséquent, le Requérant est situé sur le territoire de l'un des états membres de l'Union Européenne, plus précisément le Royaume-Uni, ce qui rend le Requérant éligible pour demander la transmission du nom de domaine <annsummers.fr>, objet du litige.

III - Motifs de la Demande

1.27 Aux termes de l'article L.45-2 du CPCE, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou les noms de domaine supprimés lorsque le nom de domaine est 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.

A. Le nom de domaine <annsummers.fr> porte atteinte aux droits de Propriété Intellectuelle du Requérant

1.28 Le Requérant est titulaire de plusieurs marques déposées pour le terme « ANN SUMMERS », entre autre un enregistrement de marque française et communautaire, tous protégés et exploités en relation avec des produits de vêtements et sous-vêtements, et autres accessoires. Tous ces enregistrements de marques ont pris place avant l'enregistrement du nom de domaine <annsummers.fr>, objet du litige, le 22 Novembre 2017 (Annexe 13).

1.29 Le nom de domaine <annsummers.fr> constitue l'imitation exacte de la marque antérieure « ANN SUMMERS ». Le nom de domaine incorpore la marque du Requérant dans sa totalité sans aucune altération ou modification. Dans de précédentes décisions, le Collège a reconnu qu'un nom de domaine, en l'absence de modification ou d'addition d'un terme générique, est considéré comme identique à la marque du Requérant (voir décision numéro FR-2012-00212, où le Collège a constaté que « le nom de domaine <natureo.fr> est identique à la marque française antérieure « NATUREO » détenue par le Requérant ».)

1.30 Le Requérant réitère donc que le nom de domaine <annsummers.fr> est identique à la marque déposée « ANN SUMMERS ». L'addition du domaine national de premier niveau « .fr » doit être ignoré pour évaluer la ressemblance entre le nom de domaine, objet du litige, et la marque du

Requérant, car chaque domaine enregistré doit toujours contenir un nom de domaine générique ou national de premier niveau, et cela est simplement considéré comme une exigence technique.

1.31 Pour ces raisons, le Requérant soumet au Collège que l'utilisation du nom de domaine <annsummers.fr> porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant en vertu de l'Article L.713-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. Le risque de confusion des utilisateurs Internet est aussi accru du fait que le nom de domaine litigieux est identique à la marque du Requérant et que les utilisateurs Internet, en regardant le nom de domaine, vont supposer que le nom de domaine est associé avec le Requérant. Ce n'est qu'une fois que l'utilisateur Internet est renvoyé sur le site, qu'il va comprendre que le nom de domaine n'est, en aucun cas, associé avec le Requérant.

1.32 Par conséquent, le nom de domaine <annsummers.fr> porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant.

B. Le Défendeur n'a aucun droit sur le nom <annsummers.fr> ni aucun intérêt légitime qui s'y attache

1.33 Le Requérant soutient que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine <annsummers.fr>, ni aucun intérêt légitime qui s'y attache.

1.34 En effet, le Défendeur n'a pas enregistré ni n'exploite le domaine litigieux avec l'intention d'en faire un usage loyal ou légitime. Le Requérant n'a trouvé aucune preuve que le Défendeur a enregistré la marque « ANN SUMMERS ». Par conséquent, le Défendeur ne peut se justifier de bénéficier d'un droit de propriété intellectuelle sur le terme « ANN SUMMERS ».

1.35 En vertu des dispositions de l'Article R.20-44-43 du décret du 1er Aout 2011, le titulaire d'un nom de domaine peut disposer d'un intérêt légitime si :

1. Il utilise (ou démontre qu'il s'y est préparé) le nom de domaine dans le cadre d'une offre de biens ou de services ;

2. Il est connu sous un nom identique ou apparente à ce nom de domaine même en l'absence de droits ;

3. Il fait un usage non commercial du nom de domaine, sans intention de tromper le consommateur ou sans nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit.

1.36 Le Défendeur n'exerce aucune activité commerciale sous le nom « ANN SUMMERS ». Il apparaît aussi que le nom du Défendeur ne présente aucune ressemblance avec le terme « ANN SUMMERS » (voir Annexe 13). Il n'a, par ailleurs, jamais été autorisé par le Requérant à être propriétaire et à exploiter le nom de domaine litigieux.

1.37 Le nom de domaine <annsummers.fr> est utilisé comme une page « pay-per-click » (paiement au clic). Le site contient plusieurs liens sponsorisés, tous en relation avec la marque du Requérant, « ANN SUMMERS » (Annexe 14). De plus, le Défendeur mentionne sur le site même que le nom de domaine litigieux est en vente au prix de 9,999 dollars américains.

1.38 Le fait que le Défendeur offre des liens sponsorisés en lien avec la marque du Requérant, et que le nom de domaine litigieux soit mis en vente sur le site même, ainsi que sur des plateformes de vente de domaines en ligne, montre que le Défendeur n'utilise en aucun cas le nom de domaine dans le cadre d'une offre légitime de biens ou de services. Le Requérant ajoute que les pages contenant des liens sponsorisés montrent que le Défendeur profite commercialement du nom de domaine, et reçoit directement ou indirectement une rémunération à chaque fois qu'un utilisateur Internet clique sur un de ces liens.

1.39 Le Défendeur utilise la marque du Requérant dans le seul but de profiter de la confusion des utilisateurs Internet qui atterrissent sur le site <annsummers.fr>, et de les rediriger vers d'autres sites, qui sont en compétition avec le Requérant. Par ces agissements, le Défendeur a pour but de tirer indument profit de la marque « ANN SUMMERS » de manière déloyale, et de tromper les consommateurs, tout en y tirant un avantage commercial.

1.40 Le Requérant soumet également comme preuve en Annexe 15, une lettre de mise en demeure qui a été envoyée au Défendeur le 5 Février 2018. A la suite de cette lettre de mise en demeure, le Défendeur a répondu :

« Dear, Thanks for your letter, the price is 6,000 euros, and we can start transfer by Sedo or Escrow.com immediately. Thanks! » (Traduction française: Mon Cher, Merci pour votre lettre, le prix est de 6,000 euros, et nous pouvons commencer le transfert [du domaine] immédiatement via Sedo ou Escrow.com. Merci !)

1.41 La réponse du Défendeur à la lettre de mise en demeure du Requérant réaffirme les propos tenus par le Requérant. Le Défendeur, en enregistrant le nom de domaine litigieux, a pour seul but d'en tirer un profit commercial en créant des liens sponsorisés sur le site et en essayant de revendre le nom de domaine au meilleur acheteur. Le mépris flagrant du Défendeur pour la protection des droits de propriété intellectuelle et plus particulièrement pour les droits du Requérant ne peut constituer un intérêt légitime, au regard des dispositions de l'Article R.20-44-43 du décret du 1er Aout 2011.

1.42 Par conséquent, le Requérant a prouvé que le Défendeur ne dispose d'aucun droit sur le nom de domaine <annsummers.fr> ni aucun intérêt légitime qui s'y attache. La charge de la preuve incombe maintenant au Défendeur de prouver qu'il dispose d'un droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine.

C. Le nom de domaine <annsummers.fr> a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi

1.43 Le Requérant affirme que le Défendeur n'a pas enregistré le nom de domaine litigieux avec l'intention d'en faire un usage loyal ou légitime.

1.44 Le Requérant souhaite une nouvelle fois rappeler la solide réputation de sa marque et sa notoriété depuis de nombreuses décennies. La marque « ANN SUMMERS » est utilisée depuis de nombreuses années par le Requérant et l'enregistrement du nom de domaine <annsummers.fr> précède de plus de 25 ans la première marque déposée du Requérant. De plus, un utilisateur Internet peut avoir librement accès aux certificats des marques sur diverses bases de données de marques en ligne (Annexe 16). Une simple recherche sur un moteur de recherche comme Google montre aussi que le Requérant apparaît en premier (Annexe 17).

1.45 Il est très difficilement concevable d'imaginer que le Défendeur ait pu ignorer, lors de l'enregistrement du nom de domaine, les droits attachés à la marque « ANN SUMMERS » du Requérant, dont la renommée a été démontrée. De plus, quand le Requérant a envoyé une lettre de mise en demeure au Défendeur, le Défendeur n'a, à aucun moment, nié ne pas connaître la marque « ANN SUMMERS » et le Requérant.

1.46 D'autre part, le Requérant soutient que le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. L'article R.20-44-43 du décret du 1er Aout 2011 prévoit que le titulaire d'un nom de domaine est reconnu de mauvaise foi si :

1. Il a obtenu ou demandé le nom de domaine principalement en vue de le vendre, le louer ou le transférer et non pour l'exploiter effectivement ;
2. Il a obtenu ou demandé le nom de domaine dans le but de nuire à la réputation du Requérant ou, d'un produit ou service assimilé à ce nom ;
3. Il a obtenu ou demandé le nom de domaine principalement dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

1.47 Le Défendeur n'utilise pas le nom de domaine <annsummers.fr> dans le cadre d'une offre sérieuse, et de bonne foi de biens ou de services puisque ce nom de domaine dirige exclusivement vers un site offrant des liens sponsorisés en rapport avec le Requérant ou ses concurrents. Le Défendeur essaie de tirer profit commercialement du nom de domaine, et son but principal est de revendre le nom de domaine litigieux au plus offrant. Le nom de domaine a été réservé en Novembre 2017, donc rien ne justifie que le Défendeur puisse revendre le nom de domaine pour un montant de 9,999 euros (offre du site) ou même 6,000 euros, comme le Défendeur a proposé au Requérant en réponse à la lettre mise en demeure.

1.48 L'offre présentée sur le site et la réponse du Défendeur permet de conclure que le nom de domaine a été enregistré par le Défendeur dans le but principal de le vendre. Ce type d'exploitation d'un nom de domaine est considéré comme étant de mauvaise foi, et plusieurs décisions antérieures ont illustré cela (voir décision SYRELI FR-2016-01217, louis-dreyfus.fr).

1.49 Enfin, le Défendeur, en enregistrant le nom de domaine litigieux <annsummers.fr>, crée une confusion au sein des consommateurs. En effet, un utilisateur Internet, en regardant le nom de domaine, va penser que ce nom de domaine est associé au Requérant. Cette confusion est accentuée par le fait que le Défendeur a enregistré la marque exacte du Requérant, et celle-ci ne comporte pas d'erreur typographique ou d'addition de mots. Ce n'est seulement qu'une fois que l'utilisateur Internet est sur le site, qu'il comprend que le site n'est pas associé ou affilié avec le Requérant.

1.50 Un tel comportement caractérise encore la mauvaise foi du Défendeur, en ce que celui-ci a enregistré le nom de domaine dans le but de profiter aussi de la renommée du requérant, titulaire d'un droit reconnu sur ce nom, en créant un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs.

1.51 Compte tenu de ce qui précède, le Requérant a prouvé que le nom de domaine <annsummers.fr> a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur. Par conséquent, Le Requérant demande au Collège d'ordonner la transmission à son profit du nom de domaine <annsummers.fr>.».

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 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 constate que certaines pièces fournies par le Titulaire ne sont 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 <annsummers.fr> est identique :

- À la dénomination sociale du Requérant, la société ANN SUMMERS LTD ;

- Aux marques suivantes du Requérant :

- o La marque marque semi-figurative française « ANN SUMMERS » enregistrée le 23 janvier 1991 sous le numéro 1640196 et dûment renouvelée pour la classe 25 ;
- o La marque semi-figurative de l'Union européenne « ANN SUMMERS » enregistrée le 01 avril 1996 sous le numéro 000048421 et dûment renouvelée pour la classe 25 ;
- o La marque semi-figurative de l'Union européenne « ANN SUMMERS » enregistrée le 14 février 2002 sous le numéro 002577328 et dûment renouvelée pour les classes 3, 10, 14, 25 et 35 ;

- La marque verbale de l'Union européenne « ANN SUMMERS » enregistrée le 09 avril 2014 sous le numéro 012777512 et pour les classes 3, 10, 18, 25 et 35.

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

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

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <annsummers.fr> est identique aux marques antérieures du Requérant et notamment la marque semi-figurative française « ANN SUMMERS » enregistrée le 23 janvier 1991 sous le numéro 1640196 et dûment renouvelée pour la classe 25.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société ANN SUMMERS LTD.

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 antérieures « ANN SUMMERS » et notamment la marque française « ANN SUMMERS » enregistrée le 23 janvier 1991 sous le numéro 1640196 exploitée pour les classes de produits et services de « vêtements, chaussures, chapellerie » ;
- Le nom de domaine <annsummers.fr> reprend à l'identique la marque « ANN SUMMERS » du Requérant ;
- La page d'écran fournie par le Requérant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <annsummers.fr> est une page parking présentant des liens hypertextes faisant notamment référence au Requérant. On peut citer à titre d'exemple les liens « ANN SUMMERS », « ANN SUMMERS STORE » ;
- Le courriel de réponse du Titulaire au courrier de mise en demeure du Requérant, bien que rédigé en langue étrangère, est parfaitement explicite ; le Titulaire propose le transfert du nom de domaine en contrepartie du versement de 6000 euros.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <annsummers.fr> 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 <annsummers.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 <annsummers.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 10 juillet 2018

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

