



## DÉCISION DE L'AFNIC

**isabelmarant-pas-cher.fr**

**Demande n° FR-2018-01720**

### I. Informations générales

#### i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société IM PRODUCTION

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur I.

#### ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : isabelmarant-pas-cher.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 13 juillet 2015 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 13 juillet 2019

Bureau d'enregistrement : InterNetX GmbH

### II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 30 novembre 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<sup>er</sup> 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 11 décembre 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), Régis MASSE (membre titulaire) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 10 janvier 2019.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <isabelmarant-pas-cher.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 :

- Pouvoir accompagné de pièces justificatives donné en novembre 2018 par le Requérant à son représentant pour la procédure SYRELI ;
- Extrait Kbis du 14 mars 2018 de la société IM PRODUCTION immatriculée le 26 décembre 1995 sous le numéro 403 243 058 au RCS de Paris pour les activités « Espace de réception et toutes activités connexes et annexes et, notamment, tous types de prestation à caractère événementiel, bureaux, atelier limité à la confection de prototypes. Création et commercialisation de vêtements et prêt à porter, création et fabrication de bijouterie fantaisie, vente de parures, ornements, objets précieux fabriqué en tout ou partie en or (...) » ;
- Notice complète de la marque française « ISABEL MARANT » numéro 1728169 enregistrée le 07 mai 1991 pour les classes 14, 18 et 25, régulièrement renouvelée et acquise par le Requérant le 03 mai 2016 (cf. inscription n°668963, BOPI 2016-22) ;
- Notice complète de la marque française « IM ISABEL MARANT » numéro 97698475 enregistrée le 06 octobre 1997 et régulièrement renouvelée par le Requérant pour les classes 14, 18, 24 et 25 ;
- Notice complète de la marque française « ISABEL MARANT » numéro 98738832 enregistrée le 25 juin 1998 et régulièrement renouvelée par le Requérant pour les classes 3, 5, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28 et 34 ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne « ISABEL MARANT » numéro 1035534 enregistrée le 23 décembre 1998 et régulièrement renouvelée par le Requérant pour les classes 3, 14 et 25 ;
- Extrait de la base Whois du 20 novembre 2018 du nom de domaine <isabelmarant-pas-cher.fr> enregistré le 13 juillet 2015 sous diffusion restreinte ;
- Extrait de la base Whois des noms de domaine du Requérant : <isabel-marant.fr> et <isabelmarant.fr> enregistrés le 03 juin 2004, <isabelmarant-soldes.fr> enregistré le 19 novembre 2013 ;
- Capture d'écran du 20 novembre 2018 du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <isabelmarant-pas-cher.fr> ;
- Captures d'écrans de novembre 2018 extraites du site web <https://www.isabelmarant.com/fr>, « *Isabel MARANT, collections, accessoires... boutique officielle* » ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2017-01419 concernant le nom de domaine <pataugasfemmespascher.fr> rendue le 05 octobre 2017.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

**[Citation complète de l'argumentation]**

« *La société IM PRODUCTION (le « Requérant ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <isabelmarant-pas-cher.fr> par l'actuel titulaire (« le Titulaire ») est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, et*

que 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 Electroniques).

#### *1/ Intérêt à agir*

Le Requéran soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <isabelmarant-pas-cher.fr> enregistré le 13 juillet 2015 par un Titulaire faisant l'objet d'une diffusion restreinte de ses données (Annexe 2).

Le Requéran est une société française spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de prêt-à-porter, de chaussures, de sacs à main et de bijoux. Le Requéran commercialise ces produits sous la marque « ISABEL MARANT », et dispose aujourd'hui de boutiques dans le monde entier (Annexe 3).

Le Requéran est propriétaire de plusieurs marques contenant les termes « ISABEL MARANT », dont (Annexe 4):

- Marque française « ISABEL MARANT » n° 1728169 enregistrée le 07-05-1991 et dûment renouvelée ;
- Marque française semi-figurative « IM ISABEL MARANT » n° 97698475 enregistrée le 06-10-1997 et dûment renouvelée ;
- Marque française « ISABEL MARANT » n° 98738832 enregistrée le 25-06-1998 et dûment renouvelée ;
- Marque de l'Union Européenne « ISABEL MARANT » n° 1035534 enregistrée le 23-12-1998 et dûment renouvelée.

Le Requéran est également titulaire de nombreux noms de domaine comprenant le terme « ISABEL MARANT », dont (Annexe 5):

- <isabel-marant.fr> enregistré et régulièrement renouvelé depuis le 03-06-2004.
- <isabelmarant.fr> enregistré et régulièrement renouvelé depuis le 03-06-2004.
- <isabelmarant-soldes.fr> enregistré et régulièrement renouvelé depuis le 19-11-2013. Le Requéran a constaté que le nom de domaine <isabelmarant-pas-cher.fr> a été enregistré le 13 juillet 2015 par un Titulaire faisant l'objet d'une diffusion restreinte de ses données (Annexe 2).

Le nom de domaine litigieux redirige vers une boutique en ligne commercialisant des produits sous la marque « ISABEL MARANT » à des prix réduits, et reproduisant sur sa page d'accueil la marque « ISABEL MARANT » (Annexe 6).

Le Requéran soutient que le nom de domaine litigieux <isabelmarant-pas-cher.fr> est composé de la dénomination « ISABEL MARANT » associée aux termes « PAS CHER », ciblant ainsi la clientèle du Requéran à la recherche de produits à prix attractifs, et faisant par conséquent directement référence aux marques du Requéran (Annexe 3).

L'association de l'extension « .FR » ne permet pas de modifier l'impression d'ensemble que le nom de domaine litigieux est lié au Requéran, dès lors que le Requéran est une société française (Annexe 1) qui détient plusieurs noms de domaine reprenant les termes « ISABEL MARANT » (Annexe 5). Il n'évite pas le risque de confusion avec le Requéran, ses marques et noms de domaine, dans l'esprit du consommateur.

De plus, le Titulaire, par l'intermédiaire du nom de domaine litigieux, commercialise des produits sous la marque « ISABEL MARANT » (Annexe 6).

En conséquence, le Requéran dispose de droits antérieurs et donc d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <isabelmarant-pas-cher.fr>.

#### *2/ Absence d'intérêt légitime du Titulaire*

Selon les informations whois (Annexe 2), le Titulaire a enregistré le nom de domaine <isabelmarant-pas-cher.fr> le 13 juillet 2015, soit de nombreuses années après la création de la

société IM PRODUCTION (Annexe 1) et après l'enregistrement de ses marques et de ses noms de domaine (Annexes 4 et 5).

Le Requéran soutient par ailleurs que le Titulaire ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec la société IM PRODUCTION, ni d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer le nom de domaine litigieux.

En outre, le nom de domaine litigieux renvoie vers un site où sont commercialisés des produits sous la marque « ISABEL MARANT », et dans lequel aucun élément ne permet d'identifier le Titulaire ou de la distinguer du Requéran (Annexe 6).

Dès lors, le Requéran soutient que le Titulaire ne dispose d'aucun droits ou intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux.

### *3/ Mauvaise foi du Titulaire*

Le Requéran est titulaire de plusieurs marques « ISABEL MARANT » antérieures à l'enregistrement du nom de domaine (Annexe 4). Le Requéran commercialise ses produits sous la marque « ISABEL MARANT » sur son site internet [www.isabelmarant.com](http://www.isabelmarant.com).

De plus, le Requéran soutient que l'ajout des termes « PAS CHER », fait référence à son activité, puisque, en associant la marque du Requéran à ces termes, le Titulaire cible directement la clientèle du Requéran à la recherche de produits à prix attractifs (Annexe 3).

Enfin, le Titulaire utilise la marque « ISABEL MARANT » pour désigner les produits qu'il commercialise sur son site internet. En conséquence, le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence de la marque « ISABEL MARANT » du Requéran au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

En outre, le nom de domaine [isabelmarant-pas-cher.fr](http://isabelmarant-pas-cher.fr) dans son intégralité la marque du Requéran, et les produits commercialisés sur ce site sont désignés par la marque « ISABEL MARANT ». Or, les marques « ISABEL MARANT » sont enregistrées notamment en classe 25 pour les « chaussures » (Annexe 4).

En conséquence, le Requéran soutient que le nom de domaine a été enregistré et utilisé dans l'unique but de profiter de sa renommée en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

De précédents Collèges se sont prononcés en faveur de la transmission d'un nom de domaine litigieux au Demandeur dans l'hypothèse où le nom de domaine litigieux renvoyait vers un site proposant à la vente des produits couverts par la marque du Requéran. Voir par exemple la décision n° FR-2017-01419 concernant le nom de domaine [pataugasfemmepascher.fr](http://pataugasfemmepascher.fr) (Annexe 7).

Ainsi, le Requéran sollicite du Collège la transmission du nom de domaine litigieux [isabelmarant-pas-cher.fr](http://isabelmarant-pas-cher.fr) à son profit.».

Le Requéran 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. 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 <isabelmarant-pas-cher.fr> est similaire :

- Aux marques suivantes enregistrées par le Requérant :
  - o La marque française « ISABEL MARANT » numéro 1728169 enregistrée le 07 mai 1991 pour les classes 14, 18 et 25, régulièrement renouvelée et acquise par le Requérant le 03 mai 2016 (cf. inscription n°668963, BOPI 2016-22) ;
  - o La marque française « IM ISABEL MARANT » numéro 97698475 enregistrée le 06 octobre 1997 et régulièrement renouvelée pour les classes 14, 18, 24 et 25 ;
  - o La marque française « ISABEL MARANT » numéro 98738832 enregistrée le 25 juin 1998 et régulièrement renouvelée pour les classes 3, 5, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28 et 34 ;
  - o La marque de l'Union européenne « ISABEL MARANT » numéro 1035534 enregistrée le 23 décembre 1998 et régulièrement renouvelée pour les classes 3, 14 et 25 ;
- Aux noms de domaine du Requérant : <isabel-marant.fr> et <isabelmarant.fr> enregistrés le 03 juin 2004, <isabelmarant-soldes.fr> enregistré le 19 novembre 2013.

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 <isabelmarant-pas-cher.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque française « ISABEL MARANT » numéro 1728169 enregistrée le 07 mai 1991 et régulièrement renouvelée pour les classes 14, 18 et 25 car il est composé de la marque « ISABEL MARANT » reprise dans son intégralité et des termes génériques « pas cher » couramment employés pour désigner des produits à prix attractifs.

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

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 « ISABEL MARANT » couvrant notamment les produits relevant de la catégorie « chaussures » ;
- Le Requérant est également titulaire des noms de domaine : <isabel-marant.fr> et <isabelmarant.fr> enregistrés le 03 juin 2004, <isabelmarant-soldes.fr> enregistré le 19 novembre 2013 ;
- Le Requérant présente ses produits et ses boutiques nationales, européennes et internationales sous la marque « ISABEL MARANT » sur un site web « Isabel MARANT, collections, accessoires... boutique officielle » accessible à l'adresse <https://www.isabelmarant.com/fr> ;
- Le nom de domaine <isabelmarant-pas-cher.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant « ISABEL MARANT » car il est composé de la marque « ISABEL MARANT » reprise dans son intégralité et des termes génériques « pas cher » désignant des produits à prix attractifs ;
- Les captures d'écrans fournies par le Requérant montrent que le site internet vers lequel

renvoie le nom de domaine <isabelmarant-pas-cher.fr> :

- Présente des produits sous la dénomination « ISABEL MARANT » ;
  - Propose à la vente des chaussures, produits couverts par la marque « ISABEL MARANT » du Requérant ;
- Le Requérant indique n'avoir aucun lien avec le Titulaire ;
  - Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester ces éléments.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine <isabelmarant-pas-cher.fr> avec intention de tromper le consommateur et avait enregistré ledit nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime et de la mauvaise foi du Titulaire telles que définies à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <isabelmarant-pas-cher.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L.45-2 du CPCE.

## V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la transmission du nom de domaine <isabelmarant-pas-cher.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 21 janvier 2019

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

