



DÉCISION DE L'AFNIC

marialuisa.fr

Demande n° FR-2019-01801

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société PRINTEMPS
Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur V.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : marialuisa.fr
Date d'enregistrement du nom de domaine : 25 avril 2018 soit postérieurement au 1er juillet 2011
Date d'expiration du nom de domaine : 25 avril 2019
Bureau d'enregistrement : GANDI

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 02 avril 2019 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 18 avril 2019.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 18 avril 2019.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marine CHANTREAU (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Marianne GEORGELIN (membre suppléant), s'est réuni pour rendre sa décision le 16 mai 2019.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéant

Selon le Requéant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <marialuisa.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 Requéant a fourni les pièces suivantes :

- Pouvoir donné le 17 janvier 2019 par le Requéant à son cabinet d'avocats pour introduire les actions nécessaires et entreprendre toutes mesures utiles aux fins de récupérer la propriété du nom de domaine <marialuisa.fr> ;
- Extrait Kbis du 25 mars 2019 de la société PRINTEMPS immatriculée le 20 mars 2008 sous le numéro 503 314 767 au RCS de Paris ;
- Informations détaillées sur la marque de l'Union européenne « MARIA LUISA », numéro 016756496 enregistrée le 22 octobre 2003 et dûment renouvelée par le Requéant pour les classes 9, 14, 18 et 25 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque de l'Union européenne « MARIA LUISA », numéro 003408721 enregistrée le 22 octobre 2003 par la société M.D.P. pour les classes 3, 9, 14, 18 et 25 ;
- Informations détaillées sur la marque internationale ne désignant pas la France « MARIA LUISA », numéro 829158B enregistrée le 28 mai 2004 et dûment renouvelée par le Requéant pour les classes 9, 14, 18 et 25 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque internationale ne désignant pas la France « MARIA LUISA », numéro 829158 enregistrée le 28 mai 2004 par la société M.D.P. pour les classes 3, 9, 14, 18 et 25 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <marialuisa.fr> enregistré le 25 avril 2018 sous diffusion restreinte ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <marialuisaparis.fr> enregistré le 07 novembre 2018 par le Requéant ;
- Page wikipédia dédiée au Requéant ;
- Résultats obtenus dans la base SOCIETE.COM après les recherches de :
 - o Dirigeant sur une requête à partir des prénom et nom de la personne physique représentant la société MARIA LUISA INTERNATIONAL CONSEIL ;
 - o Société sur une requête à partir des termes « MARIA LUISA INTERNATIONAL CONSEIL » ;
- Plusieurs articles relatifs à « MARIA LUISA » et notamment :
 - o L'article « MARIA LUISA, le corner incontournable du Printemps Haussmann » paru le 23 juin 2014 sur le site web <http://www.firstluxemag.com> ;
 - o L'article « PRINTEMPS. Le décryptage. MARIA LUISA. Les collections 2018 » extrait du site <https://www.printemps.com/magazine> ;
 - o L'article « La rentrée des créateurs à l'espace Maria Luisa du Printemps » extrait du site <http://www.lesmarieuses.com> ;
- Présences de la marque « MARIA LUISA » sur les sites <http://listes.printemps.com>, <https://www.printemps.com> ;
- Capture d'écran de la page d'accueil du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <marialuisa.fr> ;

- Résultats obtenus après une recherche de marques « MARIA LUISA » en vigueur en France effectuée dans la base INPI ;
- Premières pages de résultats obtenus après les recherches sur les termes « MARIA LUISA » et « MARIA LUISA [compétence] » effectuées avec le moteur de recherche Google.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Conformément à l'article L. 45-2, 2° du Code des Postes et des Communications Electroniques, la société PRINTEMPS (le « Requéran ») (Annexe 1 et Annexe 2) soutient que l'enregistrement du nom de domaine marialuisa.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 ».

1/ Intérêt à agir

Le Requéran soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux marialuisa.fr, enregistré le 25 avril 2018 par un titulaire ayant opté pour restreindre la divulgation de ses données personnelles (Annexe 3).

Le Requéran, PRINTEMPS, est une société française de renommée et propriétaire de 19 magasins en France ; le premier ayant été créé en 1865. Depuis plus de 150 ans, la société PRINTEMPS est connue pour ses magasins qui regroupent les plus grandes marques de la mode et du luxe. PRINTEMPS est également un des premiers groupes français à s'être spécialisé dans les listes de mariage et robes de mariées (Annexe 4: article Wikipedia sur PRINTEMPS).

Le 31 janvier 2017, la société Maria Luisa International Conseil, dont le [fonction] est [prénom nom], [lien familial] de [prénom nom] (Annexe 5), a cédé au Requéran la propriété des marques suivantes (Annexe 6):

- La marque de l'Union européenne MARIA LUISA n°016756496 déposée le 22 octobre 2003 et enregistrée le 1er avril 2005, dûment renouvelée, en classes 9, 14, 18 et 25

- La marque internationale désignant la Suisse MARIA LUISA n°829158B, enregistrée le 28 mai 2004 en classes 9, 14, 18 et 25, dûment renouvelée, en classes 9, 14, 18 et 25

La marque éponyme fait directement référence à [prénom nom], connue pour être [compétences] en mode au Printemps et pour avoir un corner multimarques dans les magasins Printemps du Requéran depuis 2009 (Annexe 7).

C'est dans ces conditions que la société Maria Luisa International Conseil a cédé les marques européennes et internationales MARIA LUISA, ainsi que les noms de domaine marialuisa.fr, marialuisaparis.fr et marialuisaparis.com au Requéran.

Le Requéran est donc également titulaire du nom de domaine marialuisaparis.fr, enregistré depuis le 7 novembre 2018 (Annexe 8).

La marque MARIA LUISA est utilisée de manière intensive en France par le Requéran pour désigner, notamment, un espace dédié aux robes de mariées dans les magasins PRINTEMPS (Annexe 9). Des articles et blogs font la promotion de cette marque qui se positionne comme une référence dans le domaine du mariage (Annexe 10). Le Requéran a également développé son activité sur internet et la marque est fréquemment utilisée sur son site principal (Annexe 11).

Le Requéran a constaté que le nom de domaine litigieux marialuisa.fr avait été réservé par un tiers. Ce nom de domaine est actif et renvoie vers un site comparatif d'une variété de produits, incluant notamment des vêtements, sous-vêtements, sacs, soit des produits similaires ou identiques à ceux visés par les marques MARIA LUISA lors de leur enregistrement. Ces annonces redirigent ensuite vers le site Amazon.com, sur lequel les internautes peuvent acheter les produits (Annexe 12).

Le Requéran soutient que le nom de domaine litigieux marialuisa.fr reprend à l'identique les marques MARIA LUISA et fait, par conséquent, directement référence aux marques du Requéran.

L'extension du « .fr » ne permet pas de modifier l'impression d'ensemble que le nom de domaine litigieux est lié au Requéran. L'internaute pourrait en effet illégitimement croire que le nom de domaine litigieux renvoie vers le site officiel de la marque du Requéran, puisque ce dernier est une société immatriculée en France.

En conséquence, le Requéran dispose de droits antérieurs et donc d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux marialuisa.fr.

Conformément à l'article L. 45-2 du Code des postes et des communications électroniques, le Requérant apporte également la preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire.

2/ Absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Requérant indique qu'il n'a attribué aucune autorisation ou licence d'utilisation de sa marque MARIA LUISA, ni de droit d'enregistrer le nom de domaine litigieux.

Il ressort d'une recherche sur la base de données de marques de l'INPI, que les marques MARIA LUISA déposées en France ou visant ce territoire sont soit les marques du Requérant, soit des marques connues de ce dernier, et dont les titulaires sont également titulaires de noms de domaine distincts (Annexe 13).

En conséquence, le Requérant soutient que le Titulaire ne dispose d'aucun droit ou intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux et n'est pas en relations d'affaires avec le Titulaire.

3/ Mauvaise foi du Titulaire

Le Requérant est titulaire de la marque MARIA LUISA, antérieure à l'enregistrement du nom de domaine litigieux et dotée d'une certaine notoriété sur le territoire français. En effet, des articles et blogs font la promotion de celle-ci (Annexe 10).

Ainsi, conformément à l'article R. 20-44-46 in fine du Code des postes et des communications électroniques, la mauvaise foi du Titulaire est, en l'espèce, caractérisée par la volonté de ce dernier de profiter de la renommée de la marque du Requérant, à travers l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Cette confusion ressort particulièrement suite à une recherche sur les termes « maria luisa » sur le moteur de recherche Google (Annexe 14).

En effet, la description utilisée par le Titulaire pour son site « Maria Luisa – [description] » tout comme les descriptions du Requérant pour les pages portant sur sa propre marque « Maria Luisa Les Collections 2018 – Printemps, Décryptage Maria Luisa » portent toutes deux sur l'univers du shopping, des bons plans d'achat, de la vente en ligne. Ces deux présentations sont très similaires et contribuent à renforcer la confusion entre les sites (Annexe 14).

En outre, l'expression « [compétence] » utilisée par le Titulaire pour décrire son site renvoie directement à la personnalité de [prénom nom] qui était connue pour être « [compétence] » (Annexe 15). Une recherche effectuée sur Google avec les termes « maria luisa [compétence] » montre que le Titulaire, le Requérant et les sites faisant référence à [prénom nom] utilisent tous les mêmes mots-clés pour apparaître dans les résultats (Annexe 16).

Ainsi, il est indéniable que le Titulaire a tenté de bénéficier des investissements et de la renommée du Requérant pour attirer les internautes et consommateurs de la marque MARIA LUISA sur son propre site, en créant un risque de confusion.

De plus, en reproduisant à l'identique les marques du Requérant et en choisissant volontairement les termes « [compétence] » faisant directement référence à celles-ci, le Titulaire montre qu'il ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requérant.

Le Titulaire a également choisi le « .fr », extension habituellement utilisée pour cibler le public français afin de renforcer ce risque de confusion. A nouveau, un tel enregistrement d'un nom de domaine en « .fr » démontre que le Titulaire avait bien connaissance de la marque du Requérant et de sa notoriété auprès du public français.

De plus, le Titulaire a volontairement masqué son identité sur les registres Whois et sur son propre site internet, qui ne comporte pas de mentions légales. Cette absence de divulgation de données personnelles renforce le caractère frauduleux de l'enregistrement du nom de domaine, dans la mesure où le Titulaire cherche ainsi à ne pas être contacté par le Requérant.

Ainsi, en enregistrant le nom de domaine litigieux marialuisa.fr, le Titulaire a tenté de profiter de la renommée du Requérant en créant volontairement un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

La preuve de la mauvaise foi du Titulaire, telle que définie à l'article R. 20-44-46 du Code des postes et des communications électroniques, est donc rapportée et le nom de domaine litigieux, marialuisa.fr, ne respecte pas les dispositions de l'article L. 45-2 du même Code.

En conséquence, le Requérant sollicite du Collège la transmission du nom de domaine litigieux marialuisa.fr à son profit (Annexe 1 : extrait Kbis du Requérant). ».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 18 avril 2019.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni les pièces suivantes :

- Copie du recto de la carte nationale d'identité du Titulaire.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Bonjour, J'ai bien pris note de votre courrier, et je suis tout a fait navré si l'enregistrement de ce nom de domaine a pu causer du tort, ça n'a jamais été mon but. Je n'ai aucune opposition au fait que vous le récupériez bien évidemment. Je suis prêt à engager dès maintenant la procédure de transfert de propriété du nom de domaine. En aucun cas je n'ai voulu discréditer madame [prénom nom]. Je vous présente à nouveau mes plus sincères excuses. Cordialement, Mr V.»

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 Requéant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <marialuisa.fr> est identique à la marque de l'Union européenne « MARIA LUISA », numéro 016756496 enregistrée le 22 octobre 2003 et dûment renouvelée par le Requéant pour les classes 9, 14, 18 et 25.

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

ii. L'accord du Titulaire

Le Collège considère que le Titulaire en indiquant « *Je n'ai aucune opposition au fait que vous le récupériez bien évidemment. Je suis prêt à engager dès maintenant la procédure de transfert de propriété du nom de domaine.* » a donné son accord pour la transmission du nom de domaine <marialuisa.fr>.

V. Décision

Conformément à l'article II. vi. b. du Règlement SYRELI, le Collège a pris acte de la décision du Titulaire de transmettre le nom de domaine <marialuisa.fr> au Requéant.

Prenant acte de la décision du Titulaire, le Collège a décidé d'accepter la demande de transmission du nom de domaine <marialuisa.fr> au profit du Requéant.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (vi) (b) du Règlement, la décision de l'Afnic est exécutable à compter de la notification de la décision aux parties.

Conformément à l'article (II) (viii) 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 28 mai 2019

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

