



DÉCISION DE L'AFNIC

sezaneachats.fr

Demande n° FR-2020-02004

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société BENDA BILI

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur D.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : sezaneachats.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 17 mai 2018 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 17 mai 2020

Bureau d'enregistrement : GANDI

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 1^{er} avril 2020 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 16 avril 2020.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre suppléant) et Isabel TOUTAUD (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 14 mai 2020.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <sezaneachats.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 donné le 1^{er} avril 2020 par le Requérant à la société NAMESHIELD pour la présente procédure SYRELI ;
- Extrait Kbis du 29 mars 2020 de la société BENDA BILI immatriculée le 23 janvier 2014 sous le numéro 534 652 854 au R.C.S. de Paris ayant pour nom commercial « SEZANE » ;
- Notice complète de la marque française « SÉZANE » numéro 3933287 enregistrée le 10 juillet 2012 par le Requérant avec renouvellement pour les classes 4, 14, 18, 24, 25 ;
- Notice complète de la marque internationale « SÉZANE » en vigueur en France numéro 1170876 enregistrée le 3 mars 2013 par le Requérant pour les classes 14, 18, 25 ;
- Notice complète de la marque française « SÉZANE » numéro 4210073 enregistrée le 16 septembre 2015 par le Requérant pour les classes 16, 21 ;
- Notice complète de la marque internationale « SÉZANE » en vigueur en France numéro 1312614 enregistrée le 21 janvier 2016 par le Requérant pour les classes 3, 4, 16, 21, 24 ;
- Notice complète de la marque française « SEZANE » numéro 4308523 enregistrée le 19 octobre 2016 par le Requérant pour les classes 11, 20 ;
- Extrait du 31 mars 2020 de la base Whois du nom de domaine <sezaneachats.fr> enregistré le 17 mai 2018 sous diffusion restreinte ;
- Extrait du 31 mars 2020 de la base Whois du nom de domaine <sezane.fr> enregistré le 21 mars 2012 par le Requérant ;
- Capture d'écran du 31 mars 2020 des pages « Qui sommes-nous ? » du site web <sezane.com> ;
- Capture d'écran du 31 mars 2020 du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <sezaneachats.fr> ;
- Captures d'écrans des premiers résultats obtenus le 31 mars 2020 après des recherches effectuées avec le moteur de recherche Google sur les termes : « sezane achats ».

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société BENDA BILI (le « Requérant ») (Annexe 1) soutient que l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <sezaneachats.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).

I. Intérêt à agir

Le Requéran soutient avoir un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <sezaneachats.fr> enregistré le 17 mai 2018 (Annexe 2).

Le Requéran est une compagnie spécialisée dans le prêt à porter pour femme exerçant son activité sous le nom commercial SÉZANE (Annexe 1). Le terme SÉZANE est né de la contraction du prénom et du nom de famille de la fondatrice et présidente du Requéran [Prénom Nom]. Les vêtements et accessoires « SÉZANE » sont disponibles uniquement en ligne, via son site internet officiel <https://www.sezane.com/fr> (Annexe 3).

Le Requéran est titulaire des marques enregistrées suivantes, constituées « SÉZANE » (Annexe 4):

- Marque française « SÉZANE » n°3933287 enregistrée le 10-07-2012 ;*
- Marque internationale « SÉZANE » n°1170876 enregistrée le 03-06-2013 ;*
- Marque française « SÉZANE » n°4210073 enregistrée le 16-09-2015 ;*
- Marque internationale « SÉZANE » n°1312614 enregistrée le 21-01-2016 ;*
- Marque française « SEZANE » n°4308523 enregistrée le 19-10-2016.*

De plus, le Requéran détient de nombreux noms de domaine contenant la marque « SEZANE », dont le nom de domaine <sezane.fr> enregistré depuis le 21 mars 2012 (Annexe 5).

Le Requéran a constaté que le nom de domaine <sezaneachats.fr> a été enregistré le 17 mai 2018 (Annexe 2). Le nom de domaine redirige vers une page de connexion sur laquelle est reprise la marque « SÉZANE » sans aucune mention de l'identité du gestionnaire du site (Annexe 6).

Le Requéran soutient que le nom de domaine <sezaneachats.fr> fait clairement référence au Requéran à sa marque « SEZANE » (annexe 4), puisque la marque est reprise dans son intégralité.

Par conséquent, le Requéran dispose de droits antérieurs et donc d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <sezaneachats.fr>.

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

A. Atteinte aux droits invoqués par le Requéran

Le Requéran soutient que le nom de domaine litigieux <sezaneachats.fr> est composé de la marque « SEZANE » associée au terme « ACHATS ». Cette association crée un risque de confusion certain, puisque le terme « ACHATS » cible directement la clientèle du Requéran à la recherche de ses produits disponibles exclusivement sur internet, 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 le terme « SEZANE », dont le nom de domaine officiel <sezane.com> (Annexe 3). Il n'évite pas le risque de confusion avec le Requéran, ses marques et noms de domaine, dans l'esprit du consommateur.

Par conséquent, le Requéran soutient que le nom de domaine litigieux est similaire à la marque antérieure « SEZANE » sur laquelle le Requéran a des droits au point de prêter à confusion, et porte donc atteintes aux droits antérieurs du Requéran.

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

Absence d'intérêt légitime

Selon les informations whois (Annexe 4), le Titulaire a enregistré le nom de domaine <sezaneachats.fr> le 17 mai 2018, soit de plusieurs années après l'enregistrement de la marque « SÉZANE » (Annexe 4) et le dépôt du nom de domaine <sezane.fr> (Annexe 5).

Le Requéran indique qu'il ne connaît pas le Titulaire, et que ce dernier ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec la société opérant sous le nom commercial BENDA BILI, ni d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer le nom de domaine litigieux. Le nom de domaine redirige vers une page de connexion sur laquelle est reprise la marque « SÉZANE » sans aucune mention de l'identité du gestionnaire du site (Annexe 6).

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

Mauvaise foi du Titulaire

Le Requérant est titulaire de nombreuses marques comprenant le terme « SÉZANE » antérieures à l'enregistrement du nom de domaine litigieux, aussi bien sur le territoire français qu'à l'étranger (annexe 4). Il est également titulaire de plusieurs noms de domaine reprenant ces marques, notamment le nom de domaine <sezane.fr> enregistré depuis 2012 (Annexe 5) et <sezane.com>, utilisé par le Requérant comme nom de domaine officiel (Annexe 3).

De plus, les termes « SEZANE ACHATS » n'ont de sens qu'en relation avec le Requérant (Annexe 7) et le terme « ACHATS » fait référence à son activité, puisque, en associant la marque du Requérant à ce terme, le Titulaire cible directement la clientèle du Requérant à la recherche de produits « SÉZANE » disponibles uniquement sur internet (Annexe 3).

Enfin, le Requérant soutient que le Titulaire, en reproduisant la marque « SÉZANE » du Requérant sur la page web du site vers lequel renvoie le nom de domaine <sezaneachats.fr> dans une taille importante attirant l'œil de l'internaute, ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requérant.

Le Requérant soutient en conséquence que le Titulaire ne peut utiliser le nom de domaine sans créer un risque de confusion certain avec ses marques, noms de domaine et site internet antérieur associé.

Par ailleurs, le Requérant affirme que l'utilisation du nom de domaine vise à obtenir des informations personnelles des internautes, en leur demandant d'inscrire leurs données personnelles pour créer un compte (Annexe 6).

En conclusion, le Requérant soutient que le Titulaire a enregistré le nom de domaine <sezaneachats.fr> principalement dans le but de profiter de sa renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de le tromper.

Compte tenu de ce qui précède, le Requérant sollicite du Collège la transmission du nom de domaine litigieux <sezaneachats.fr> à son profit.

Annexes

Annexe 1 : Extrait Kbis relatif au Requérant

Annexe 2 : Whois du nom de domaine litigieux

Annexe 3 : Information concernant le Requérant

Annexe 4 : Marques du Requérant

Annexe 5 : Whois du nom de domaine <sezane.fr>

Annexe 6 : Copie du site web litigieux

Annexe 7 : Résultats Google pour les termes « SEZANE ACHATS »

Annexe 8 : Procuration Syreli ».

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. 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 <sezaneachats.fr> est similaire :

- Au nom commercial « SEZANE » du Requéant, la société BENDA BILI immatriculée le 23 janvier 2014 sous le numéro 534 652 854 au R.C.S de Paris ;
- Aux marques suivantes enregistrées par le Requéant :
 - La marque française « SÉZANE » numéro 3933287 enregistrée le 10 juillet 2012 par le Requéant pour les classes 4, 14, 18, 24, 25 ;
 - La marque internationale « SÉZANE » en vigueur en France numéro 1170876 enregistrée le 3 mars 2013 par le Requéant pour les classes 14, 18, 25 ;
 - La marque française « SÉZANE » numéro 4210073 enregistrée le 16 septembre 2015 par le Requéant pour les classes 16, 21 ;
 - La marque internationale « SÉZANE » en vigueur en France numéro 1312614 enregistrée le 21 janvier 2016 par le Requéant pour les classes 3, 4, 16, 21, 24 ;
 - La marque française « SEZANE » numéro 4308523 enregistrée le 19 octobre 2016 par le Requéant pour les classes 11, 20 ;
- Au nom de domaine <sezane.fr> enregistré le 21 mars 2012 par le Requéant.

Le Collège a donc considéré que le Requéant 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 Requéant

Le Collège constate que le nom de domaine <sezaneachats.fr> est similaire aux marques antérieures « SÉZANE » du Requéant et notamment à la marque française « SÉZANE » numéro 3933287, enregistrée le 10 juillet 2012 pour les classes 4, 14, 18, 24, 25 car il est composé de la composante verbale principale de la marque « SEZANE » dans son intégralité et du terme « achats » qui fait référence aux activités du Requéant.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant.

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéant 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 le Requéant déclare n'avoir aucun lien avec le Titulaire qui n'est ni un partenaire, ni un licencié et qui ne détient aucune autorisation pour utiliser ses marques, ni pour exploiter le nom de domaine <sezaneachats.fr>.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège constate que :

- Le Requéant est titulaire de plusieurs marques françaises et internationales en vigueur en France antérieures au nom de domaine <sezaneachats.fr> et notamment la marque française « SÉZANE » numéro 3933287, enregistrée le 10 juillet 2012 pour les classes 4, 14, 18, 24, 25 ;
- Le Requéant est titulaire du nom de domaine <sezane.fr> enregistré le 21 mars 2012 ;

- Le Requérant déclare être également titulaire du nom de domaine <sezane.com> ; cependant il n'apporte aucun élément au soutien de cette déclaration ;
- Le nom de domaine <sezaneachats.fr> est constitué de la marque antérieure « SÉZANE » du Requérant reprise à l'identique et du terme « achats » correspondant aux activités du Requérant ;
- Le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <sezaneachats.fr> reproduit le nom de la marque « SEZANE » en entête dans une taille importante ;
- 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 avait enregistré le nom de domaine <sezaneachats.fr> principalement 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 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 <sezaneachats.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 <sezaneachats.fr> au profit du Requérant, la société BENDA BILI.

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 25 mai 2020

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

