



DÉCISION DE L'AFNIC

valege.fr

Demande n° FR-2020-02224

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société COMPTOIR DE BONNETERIE RAFCO

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur J.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : valege.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 02 avril 2019 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 02 avril 2021

Bureau d'enregistrement : KEY-SYSTEMS GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 07 décembre 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 22 décembre 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 Sophie CANAC (membre suppléant), Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) et Marianne GEORGELIN (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 21 janvier 2021.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

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

- Notice complète de la marque semi-figurative de l'Union européenne « VALEGE », numéro 6629571 enregistrée le 01 février 2008 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 3, 9, 10, 14, 18 et 25 ;
- Notice complète de la marque internationale ne désignant pas la France « VALEGE », numéro 771713 enregistrée le 30 octobre 2001 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 3, 9, 18 et 25 ;
- Notice complète de la marque française « VALEGE », numéro 3108442 enregistrée le 28 juin 2001 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 3, 9, 18 et 25 ;
- Notice complète de la marque semi-figurative internationale ne désignant pas la France « VALEGE », numéro 649031 enregistrée le 28 décembre 1995 par le Requérant et dûment renouvelée pour la classe 25 ;
- Notice complète de la marque semi-figurative française « VALEGE », numéro 94536955 enregistrée le 21 septembre 1994 par le Requérant et dûment renouvelée pour la classe 25 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <valege.fr> enregistré le 02 avril 2019 par Monsieur J ;
- Capture d'écran de la page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <valege.fr> ;
- Argumentaire du Requérant.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation partielle de l'argumentation]

« PLAINTÉ SYRELI

CONTRE : <valege.fr>

Après de l'Institution de règlement :

La société COMPTOIR DE BONNETERIE RAFCO, Société par action simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 542 081 054, dont le siège social est 78 rue d'Aboukir, 75002 PARIS

- contre -

Monsieur (Prénom NOM)

[adresse postale du Titulaire]

[courriel du Titulaire]

Nom de domaine contesté :

<valege.fr>

Enregistré le 02 avril 2019

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est :

KEY SYSTEMS GmbH

[coordonnées complète]

PLAINTÉ

I. FAITS

1. Dans le cadre de cette procédure administrative, la Requérente est la société française COMPTOIR DE BONNETERIE RAFCO, Société par action simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le 542 081 054.

2. Dans le cadre de cette procédure administrative, le mandataire habilité à agir au nom de la Requérente est :

Cabinet Bouchara Avocats

[Coordonnées complètes]

3. Comme il ressort de l'extrait de la base de données Whois de l'Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (Annexe 1 - Extrait Whois du nom de domaine <valege.fr>), le Défendeur est Monsieur [Prénom Nom], domicilié « [adresse du Titulaire] ».

Il est également indiqué au sein de ce WHOIS que le numéro de téléphone de Monsieur [Prénom Nom du Titulaire] est le « [numéro de téléphone] » et que son adresse email est « [courriel] ».

4. Le litige porte sur le nom de domaine suivant : <valege.fr>

5. La Requérente intervient depuis 1947 dans la création et la commercialisation de modèles de lingerie qu'elle distribue dans de nombreux points de vente en France et à l'international, ainsi qu'en ligne sur son site internet www.valege.com.

La Requérente a eu la désagréable surprise de constater que le nom de domaine <valege.fr>, enregistré le 2 avril 2019, est exploité pour donner accès à un site parking proposant des liens commerciaux vers des sites concurrents de la Requérente, dédiés à la vente de lingerie, et reproduit identiquement ses marques VALEGE citées ci-dessous.

Il apparaît sans équivoque que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux qu'il exploite en parfaite mauvaise foi.

C'est pourquoi la Requérente sollicite aux fins des présentes, à ce que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.

II. DISCUSSION

La présente plainte est fondée sur les motifs suivants :

I. L'intérêt à agir de la Requérente

Comme indiqué précédemment, la Requérente intervient dans le domaine la création et la commercialisation de modèles de lingerie.

La Requérente est à ce titre titulaire de plusieurs marques dûment enregistrées et renouvelées, à savoir notamment les marques suivantes :

- Marque française n° 94536955, déposée le 21 septembre 1994 et dûment enregistrée et renouvelée en classe 25 pour désigner les produits suivants : « Vêtements » (Annexe 2 - Notice INPI de la marque VALEGE n°94536955) ;

- Marque internationale n° 649031, désignant le Benelux et l'Allemagne déposée le 28 décembre 1995 et dûment enregistrée et renouvelée en classe 25 pour désigner les produits suivants : « Vêtements » (Annexe 3 - Notice INPI de la marque VALEGE n°649031) ;

- Marque française VALEGE n° 3108442, déposée le 28 juin 2001 et dûment enregistrée et renouvelée en classes 3, 9, 18 et 25 pour désigner les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Articles de lunetterie Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Vêtements, chaussures, chapellerie. » (Annexe 4 - Notice INPI de la marque VALEGE n°3108442) ;

- Marque internationale n° 771713, désignant la Suisse, la Chine, Cuba, l'Algérie, l'Égypte, la Croatie, la République populaire démocratique de Corée, le Kazakhstan, le Liechtenstein, le Maroc, Monaco, l'Ex-République yougoslave de Macédoine, la Serbie, la Fédération de Russie,

Saint-Marin, l'Ukraine et le Viet Nam, déposée le 30 octobre 2001 et dûment enregistrée et renouvelée en classes 3, 9, 18 et 25 pour désigner notamment les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie » (Annexe 5 - Notice INPI de la marque VALEGE n°771713) ;

• Marque de l'Union européenne n° 6629571, déposée le 1er février 2008 et dûment enregistrée et renouvelée en classes 3, 9, 10, 14, 18 et 25 pour désigner notamment les produits suivants : « Vêtements, sous-vêtements, lingerie, pyjamas, nuisettes, collants, bas, chaussettes, jarretières, jarretelles, chaussures, chapellerie » (Annexe 6 - Notice INPI de la marque VALEGE n°6629571).

La Requérante jouit sur ses marques de droits absolus et exclusifs protégés par les dispositions des articles L.711-1 et suivants du Code de la Propriété intellectuelle, qui l'habilite à s'opposer à toute atteinte susceptible de lui être portée par quiconque, de bonne ou de mauvaise foi, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit.

En effet, selon les termes de l'article L.713-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu'elle désigne.

L'article L.713-3 dudit Code dispose que :

« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

[...]

b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ».

Les produits qui sont plus particulièrement revendiqués dans la présente action sont les vêtements, sous-vêtements et lingerie, qui relèvent du coeur d'activité de la Requérante.

Ces vêtements, sous-vêtements et lingerie sont commercialisés sous la marque VALEGE en France et ailleurs dans le monde par la société VALEGE DISTRIBUTION, une filiale de la Requérante.

Ainsi, la Requérante est notoirement connue dans le domaine de la lingerie féminine depuis plus de 20 ans notamment en raison de sa forte implantation en France et à l'international où elle possède plus de 80 boutiques physiques, ainsi que de son site internet www.valege.com sur lequel les internautes peuvent acheter les produits de la marque VALEGE de la Requérante.

Or, le nom de domaine <valege.fr>, enregistré le 2 avril 2019, soit plus de 25 ans postérieurement à l'enregistrement des premières marques VALEGE de la Requérante (Annexe 1 - Extrait Whois du nom de domaine [valege.fr]), reproduit à l'identique et sans autorisation lesdites marques afin d'être exploité pour donner accès à un site parking proposant des liens commerciaux vers des sites concurrents de la Requérante, dédiés à la vente de lingerie.

Par ailleurs, le nom domaine <valege.fr> est identique au nom de domaine <valege.com>, enregistré le 14 juin 2000 par la Requérante, exploité comme site de présentation et de vente en ligne de produits de la marque VALEGE.

Les droits de la Requérante sont antérieurs à l'enregistrement du nom de domaine litigieux, qui date du 2 avril 2019. Force est de constater que la Requérante dispose donc d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux.

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

a. L'atteinte aux droits invoqués par la Requérante

Le nom de domaine <valege.fr> reprend strictement à l'identique, sans ajout ni modification, les marques n° 94536955 (Annexe 2 - Notice INPI de la marque VALEGE n°94536955), n° 649031 (Annexe 3 - Notice INPI de la marque VALEGE n°649031), VALEGE n° 3108442 (Annexe 4 - Notice INPI de la marque VALEGE n°3108442), n° 771713 (Annexe 5 - Notice INPI de la marque VALEGE n°771713) et n° 6629571 (Annexe 6 - Notice INPI de la marque VALEGE n°6629571) dont la Requérante est titulaire.

En outre, l'ajout de l'extension territoriale « .fr » à la fin du nom de domaine litigieux ne saurait avoir d'impact sur l'existence d'un risque de confusion.

En effet, la seule différence entre le nom de domaine et les marques antérieures de la Requérante résultent de la seule extension « .fr » du nom de domaine litigieux qui ne permet pas de modifier l'impression d'ensemble que le nom de domaine litigieux est lié au requérant.

L'internaute pourrait en effet légitimement croire que le nom de domaine litigieux est affilié au Requérant (voir notamment SYRELI n° FR-2020-01948) ou à tout le moins partagent un lien

économique, surtout dans la mesure où cette extension est celle du domaine national de premier niveau destiné à la France où la Requêteuse exerce son activité et est notoirement reconnue comme telle.

Ainsi, l'extension d'un nom de domaine ne saurait de fait limiter le risque de confusion.

Le nom de domaine <valege.fr> évoquera nécessairement et spontanément les marques antérieures de la Requêteuse dans l'esprit du consommateur.

Par conséquent, il est demandé de reconnaître que la Requêteuse a démontré que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec ses marques antérieures, et est ainsi susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requêteuse.

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

Le Défendeur ne présente aucun intérêt légitime à s'approprier le nom de domaine <valege.fr>, en ce qu'il n'est lié d'aucune façon à la Requêteuse et ne détient aucun droit sur les marques qu'il reproduit, qui appartiennent exclusivement à la Requêteuse.

Surabondamment, le nom de domaine litigieux n'est pas un terme générique dont aurait pu s'inspirer le Défendeur pour enregistrer le nom de domaine litigieux.

Ainsi, le Défendeur n'a, à aucun moment, sollicité et a fortiori obtenu la moindre autorisation, à quelque titre que ce soit, de reproduire et d'imiter les marques de la Requêteuse au sein d'un nom de domaine.

De la même manière, le Défendeur ne dispose d'aucun droit d'exploiter les marques de la Requêteuse dans le cadre d'une activité commerciale, qui plus est pour désigner des produits identiques, ou à tout le moins similaires, à ceux de la Requêteuse.

Le nom de domaine litigieux a été choisi par le Défendeur en raison de son caractère strictement identique avec des marques sur lesquelles le Défendeur n'a aucun droit et/ou intérêt légitime afin de capitaliser ou tirer indument avantage de ce caractère identique, avec l'intention de tromper le consommateur en créant un important risque de confusion.

En effet, ledit nom de domaine est exploité commercialement pour donner accès à un site parking proposant des liens commerciaux PPC (« pay-per-click ») vers des sites concurrents de la Requêteuse, dédiés à la vente de lingerie, et permettant ainsi au Défendeur de monétiser le trafic détourné vers son site comme le démontre les captures d'écran suivantes :

[Captures d'écran de pages web vers lesquelles renvoient le nom de domaine <valege.fr>]

(Annexe 7 – Constat d'huissier du 3 décembre 2020).

Son enregistrement et son exploitation ne fournissent ainsi en aucun cas un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine (Voir notamment SYRELI n°FR-2017-01309).

Par conséquent, il est amplement démontré que le Défendeur ne bénéficie d'aucun droit ni intérêt légitime, sur le nom de domaine <valege.fr>.

Par conséquent, la Collège de l'AFNIC ne pourra que constater que l'enregistrement du nom de domaine <valege.fr> ne respecte pas les dispositions de l'article L.45-2 du CPCE, porte atteinte aux droits des marques de la Requêteuse, que le Défendeur ne dispose d'aucun droit ni intérêt légitime à enregistrer ce nom de domaine au sens de l'article R.20-44-46 du CPCE et, au contraire, qu'il a fait preuve de la plus grande mauvaise foi en réservant et exploitant ce dernier pour donner accès à un site parking proposant des liens commerciaux vers des sites concurrents de la Requêteuse, dédiés à la vente de lingerie.

VII. Mesures de réparation demandées

Par conséquent, le Requêteur demande, dans le cadre de la présente procédure, de rendre une décision ordonnant que le nom de domaine <valege.fr> lui soit transféré.

La Requêteuse acceptera, en ce qui concerne toutes contestations de la part du Défendeur d'une décision rendue par le Collège, ordonnant le transfert du nom de domaine qui fait l'objet de la plainte, la compétence des tribunaux français.

Aucune procédure juridique n'a été engagée par la Requêteuse concernant le nom de domaine <valege.fr>.

La Requêteuse déclare que ses revendications et les recours invoqués concernant l'enregistrement du nom de domaine, le litige ou le règlement du litige sont exclusivement dirigés contre le Défendeur et renonce à toute revendication ou recours de cette nature à l'encontre a) de l'AFNIC et des membres du Collège SYRELI, sauf en cas d'action fautive délibérée, b) de l'unité ou des unités d'enregistrement intéressée(s), c) de l'administrateur du service d'enregistrement, d) de l'Internet

Corporation for Assigned Names and Numbers, ainsi que de leurs directeurs, administrateurs, employés et agents.

La requérante certifie que les informations contenues dans la présente plainte sont, à sa connaissance, complètes et exactes, que cette plainte n'est pas introduite à une fin illégitime, par exemple dans un but de harcèlement, et que les affirmations qu'elle contient sont justifiées en vertu des règles d'application et de la loi applicable, sous sa forme actuelle ou telle qu'elle pourra être étendue par une argumentation recevable et de bonne foi.

Plainte déposée par Maître Vanessa Bouchara, pour la société COMPTOIR DE BONNETERIE RAFCO.

XIV. Liste des Annexes.

[Liste].»

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 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 <valege.fr> est identique aux marques du Requérant et notamment :

- La composante verbale de la marque semi-figurative de l'Union européenne « VALEGE », numéro 6629571 enregistrée le 01 février 2008 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 3, 9, 10, 14, 18 et 25 ;
- La marque française « VALEGE », numéro 3108442 enregistrée le 28 juin 2001 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 3, 9, 18 et 25 ;
- La composante verbale de la marque semi-figurative française « VALEGE », numéro 94536955 enregistrée le 21 septembre 1994 par le Requérant et dûment renouvelée pour la classe 25.

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 <valege.fr> est identique à la composante verbale de la marque semi-figurative de l'Union européenne antérieure « VALEGE », numéro 6629571 enregistrée le 01 février 2008 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 3, 9, 10, 14, 18 et 25.

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

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

- Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Collège constate que le Requérant déclare n'avoir donné aucune autorisation au Titulaire pour utiliser ses marques, ni pour exploiter le nom de domaine <valege.fr>.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège constate que :

- Le Requérant est titulaire de plusieurs marques « VALEGE » et en particulier de la marque semi-figurative de l'Union européenne « VALEGE », numéro 6629571 enregistrée le 01 février 2008 par le Requérant et exploitée notamment pour des produits et services de « vêtements, sous-vêtements, lingerie etc. » ;
- Le Requérant déclare être « *notoirement connue dans le domaine de la lingerie féminine depuis plus de 20 ans notamment en raison de sa forte implantation en France et à l'international où elle possède plus de 80 boutiques physiques* » ; cependant il n'apporte aucun élément au soutien de cette déclaration ;
- Le Requérant déclare être titulaire du nom de domaine <valege.com> utilisé pour rediriger les internautes vers son site de présentation et de vente en ligne de produits de la marque VALEGE ; cependant il n'apporte aucun élément au soutien de cette déclaration ;
- Le nom de domaine <valege.fr> reproduit à l'identique la marque antérieure « VALEGE » du Requérant ;
- La page d'écran fournie par le Requérant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <valege.fr> est une page parking présentant des liens hypertextes faisant notamment référence aux produits couverts par la marque « VALEGE » du Requérant. On peut citer à titre d'exemple les liens « Ensemble lingerie Femme », « Dessous Dames », « Lingerie pour Dames » etc.

Le Collège a considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <valege.fr> dans le seul 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 <valege.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 <valege.fr> au profit du Requérant, la société COMPTOIR DE BONNETERIE RAFCO.

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 26 janvier 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

