



## DÉCISION DE L'AFNIC

**brookssolds.fr**

**Demande n° FR-2020-02222**

### **I. Informations générales**

#### **i. Sur les parties au litige**

Le Requérant : La société BROOKS SPORTS, Inc.

Le Titulaire du nom de domaine : Madame A.

#### **ii. Sur le nom de domaine**

Nom de domaine objet du litige : brookssolds.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 18 novembre 2020 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 18 novembre 2021

Bureau d'enregistrement : GRANSY s.r.o.

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 03 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<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 18 décembre 2020.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 02 janvier 2021.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Sophie CANAC (membre suppléant), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Régis MASSÉ (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 <brookssolds.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 :

- Attestation d'inscription du représentant du Requérant au tableau du barreau de Paris, établie par le service de l'exercice professionnel de l'ordre des avocats de Paris en date du 05 novembre 2020 ;
- Rapport annuel, en langue anglaise accompagné d'une traduction en langue française, des informations relatives à l'entreprise BROOKS SPORTS, INC. immatriculée le 21 janvier 1993 sous le numéro 601 438 838 dans l'Etat de Washington aux Etats-Unis ;
- Certificat d'enregistrement et notice complète de la marque de l'Union européenne « BROOKS », numéro 000162313 enregistrée le 01 avril 1996 et dûment renouvelée par le Requérant pour la classe 25 ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne « BROOKS », numéro 004077004 déposée le 15 octobre 2004 par le Requérant pour la classe 18 ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne « BROOKS TRANSCEND », numéro 1170467 enregistrée le 15 juillet 2013 par le Requérant pour la classe 25 ;
- Notice complète de la marque internationale en vigueur en France « BROOKS TRANSCEND », numéro 1170467 enregistrée le 15 juillet 2013 par le Requérant pour la classe 25 ;
- Notice complète de la marque semi-figurative de l'Union européenne « BROOKS », numéro 1197512 enregistrée le 16 janvier 2014 par le Requérant pour la classe 25 ;
- Notice complète de la marque semi-figurative internationale en vigueur en France « BROOKS », numéro 1197512 enregistrée le 16 janvier 2014 par le Requérant pour la classe 25 ;
- Notice complète de la marque semi-figurative de l'Union européenne « BROOKS », numéro 1195143 enregistrée le 23 janvier 2014 par le Requérant pour la classe 25 ;
- Notice complète de la marque semi-figurative internationale en vigueur en France « BROOKS », numéro 1195143 enregistrée le 23 janvier 2014 par le Requérant pour la classe 25 ;
- Certificat d'enregistrement et notice complète de la marque semi-figurative de l'Union européenne « BROOKS », numéro 017075425 enregistrée le 23 novembre 2017 par le Requérant pour la classe 25 ;
- Notice complète de la marque de l'Union européenne « BROOKS », numéro 1401448 enregistrée le 06 mars 2018 par le Requérant pour la classe 25 ;
- Notice complète de la marque internationale en vigueur en France « BROOKS », numéro 1401448 enregistrée le 06 mars 2018 par le Requérant pour la classe 25 ;

- Notice complète de la marque semi-figurative de l'Union européenne « BROOKS », numéro 1402939 enregistrée le 07 mars 2018 par le Requérant pour la classe 25 ;
- Notice complète de la marque semi-figurative internationale en vigueur en France « BROOKS », numéro 1402939 enregistrée le 07 mars 2018 par le Requérant pour la classe 25 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <brooksrunning.com> enregistré le 25 novembre 1999 dont l'identité du titulaire n'est pas précisée ;
- Captures d'écran du 23 novembre 2020 de pages du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <brooksrunning.com> et notamment :
  - « Accueil » ;
  - « Offres spéciales sur les chaussures de course pour femme » ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <brookssolds.fr> enregistré le 18 novembre 2020 par Madame A. ;
- Capture d'écran du 03 décembre 2020 de pages du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <brookssolds.fr> ;
- Article intitulé « Les meilleures chaussures de running 2019 » publié le 11 juin 2019 sur le site web <https://www.outside.fr> ;
- Article intitulé « Les 7 meilleures chaussures running 2020 » publié le 06 février 2020 sur le site web <https://www.streetprorunning.com> ;
- Article intitulé « Test. Brooks sort une chaussure de trail passe-partout » publié le 07 septembre 2020 sur le site web <https://www.ouest-france.fr> ;
- Capture d'écran de la page « My Domains » du site web <https://www.asiaregistry.com> ;
- Capture d'écran de la page « Manage your domains » du site web <https://theconsole.netregistry.com.au> ;
- Capture d'écran de la page « My domains » du site web <https://www.europeregistry.com> ;
- Capture d'écran de la page « Domain names » du site web <https://www.networksolutions.com> ;
- Extraits du catalogue BROOKS automne 2019 accompagnés de la traduction en langue française.
- Argumentaire.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

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

**« 1. EXPOSE DU LITIGE**

*La société Brooks Sports, Inc., (ci-après « Brooks » ou la « Requérante ») immatriculée le 21 janvier 1993 dans l'Etat de Washington (Pièce n°1) est une société américaine qui conçoit, commercialise et distribue à travers le monde des chaussures, vêtements et accessoires de sport.*

*Les produits commercialisés sous la marque BROOKS jouissent d'une excellente réputation, notamment en France auprès des professionnels et amateurs de course à pieds. Les chaussures BROOKS de la Requérante figurent en particulier régulièrement en bonne place au sein des classements des meilleures chaussures de running publiés par la presse sportive spécialisée (Pièces n°8, n°9 et n°10).*

*Pour les besoins de son activité, la Requérante a enregistré de nombreuses marques de l'Union européenne ou marques internationales désignant l'Union européenne « BROOKS » depuis 1999 (Pièce n°2).*

*La Requérante exploite également un site internet, accessible à partir du nom de domaine <brooksrunning.com>, enregistré le 25 novembre 1999 et régulièrement renouvelé depuis cette date (ci-après désigné le « Nom de Domaine Initial » – Pièce n°3).*

*Le site internet exploité à partir du Nom de Domaine Initial est dédié à la promotion et à la vente des chaussures, vêtements et accessoires de sport de la société Brooks. Il offre aux utilisateurs un outil pour identifier la chaussure la plus adaptée à leur pratique, un service de géolocalisation des revendeurs de produits BROOKS notamment en France, ainsi qu'une boutique en ligne permettant d'acheter les collections en cours (Pièce n°4). Le site internet permet également, via une page « Promotion », d'acheter les chaussures de course de la saison passée à prix soldés (Pièce n°5).*

*Brooks a constaté qu'un tiers a enregistré le nom de domaine <brookssolds.fr> (ci-après le « Nom de Domaine Litigieux ») le 18 novembre 2020, sans autorisation et en violation des droits de*

marque de la Requêteurante. Le Nom de Domaine Litigieux reproduit en effet, sans autorisation, le terme « BROOKS » enregistré à titre de marques par la Requêteurante et permet l'accès à un service en ligne de commercialisation de produits chaussants et de vêtements, revêtus de la marque BROOKS, dont l'origine est inconnue et proposés à l'évidence à un prix ne correspondant pas à celui du marché. L'enregistrement et l'usage de ce nom de domaine entraînent par conséquent un risque de confusion manifeste sur l'origine du site Internet dans l'esprit des utilisateurs d'attention moyenne. Le nom de domaine <brookssolds.fr> porte donc atteinte aux droits de la Requêteurante dans les conditions prévues aux articles L. 45-2, 2° du Code des Postes et des Communications Electroniques (ci-après le « CPCE ») et L. 713-2 et L.713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle (ci-après le « CPI »). La Requêteurante sollicite donc la suppression du Nom de Domaine Litigieux en application de l'article L. 45-6 du CPCE.

#### 1. DISCUSSION

Il sera démontré que la société Brooks justifie d'un intérêt à agir (2.1) dès lors que le Nom de Domaine Litigieux porte manifestement atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requêteurante (2.2) et que le titulaire du Nom de Domaine Litigieux ne justifie d'aucun intérêt légitime et agit de mauvaise foi (2.3).

##### 1.1. La société Brooks justifie d'un intérêt à agir

Outre la similarité à la dénomination sociale de la Requêteurante et au Nom de Domaine Initial qu'elle exploite, le Nom de Domaine Litigieux est similaire aux marques « BROOKS » dont est titulaire la Requêteurante (infra. 2.2).

Par ailleurs, le règlement de l'AFNIC prévoit que la formation de la résolution des litiges connaît des demandes en suppression concernant les noms de domaines actifs en <.fr> créés ou renouvelés postérieurement au 1er juillet 2011. En l'espèce, le Nom de Domaine Litigieux a bien été enregistré en <.fr>, postérieurement au 1er juillet 2011 (Pièce 6), et est encore actif au jour de la demande (Pièces n°6 et 6.1). Enfin, la Requêteurante certifie qu'à sa connaissance, aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire à l'encontre du Nom de Domaine Litigieux n'est en cours.

Compte tenu de ce qui précède, la Requêteurante a un intérêt à agir et à solliciter la suppression du Nom de Domaine Litigieux <brookssolds.fr> en ce qu'il porte notamment atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.

1.1. Le Nom de Domaine Litigieux <brookssolds.fr> porte manifestement atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requêteurante.

1.1.1. Comme indiqué précédemment, la Requêteurante est titulaire de nombreuses marques verbales et semi-figuratives composées du terme « BROOKS » destinées à garantir l'origine des produits qu'elle propose sur le territoire français.

La présente demande de la Requêteurante est ainsi notamment fondée sur les marques enregistrées et en vigueur suivantes (Pièce n°2) :

- BROOKS (verbale), marque de l'Union européenne n°000162313, enregistrée le 25 janvier 1999 en classe 25 ; (Pièce n°2.1),
- BROOKS (verbale), marque de l'Union européenne n°004077004, déposée le 15 octobre 2004 en classe 18 ; (Pièce n°2.2),
- BROOKS TRANSCEND (verbale), marque internationale désignant l'UE n°1170467, enregistrée le 15 juillet 2013 en classe 25 ; (Pièce n°2.3),
- BROOKS (semi-figurative), marque internationale désignant l'UE n°1197512, enregistrée le 16 janvier 2014 en classe 25 ; (Pièce n°2.4),
- BROOKS (semi-figurative), marque internationale désignant l'UE n°1195143, enregistrée le 23 janvier 2014 en classe 25 ; (Pièce n°2.5),
- BROOKS (semi-figurative), marque de l'Union européenne n°017075425, enregistrée le 23 novembre 2017 en classe 25 ; (Pièce n°2.6),
- BROOKS (verbale), marque internationale désignant l'UE n°1401448, enregistrée le 6 mars 2018 en classe 25 ; (Pièce n°2.7),
- BROOKS (semi-figurative), marque internationale désignant l'UE n°1402939, enregistrée le 7 mars 2018 en classe 25. (Pièce n°2.8).

Depuis 1999, la Requêteurante détient donc des droits à titre de marque sur le terme « BROOKS » qu'elle exploite régulièrement, notamment en ligne par la vente au public de produits des classes 18 et 25 via son site Internet <www.brooksrunning.com>.

2.2.2. En outre, le nom de domaine <brookssolds.fr> reproduit la dénomination sociale de la Requêteurante (Pièce n°1).

2.2.3. La Requêteurante est enfin titulaire du nom de domaine <brooksrunning.com>, enregistré

depuis le 25 novembre 1999 (Pièce n°3), ainsi que d'un nombre significatif de noms de domaine lui permettant de déployer son activité dans le monde entier (Pièce n°11). Parmi ces noms de domaine figurent notamment <brooksrunning.eu>, <brooksrunning.pt>, <brooksrunning.ie>, <brooks.mx>, <brookssoutlet.net>, <brookssoutlet.run>, <brookssoutletstore.run>, <brooksrunning.asia>, <brookssports.org.cn>, <brookssports.cn>, etc.

2.2.4. Outre que le nom de domaine <brookssolds.fr> porte atteinte à la dénomination sociale et au Nom de Domaine Initial de la Requêteurante, le Nom de Domaine Litigieux reproduit intégralement le terme composant les droits antérieurs de la Requêteurante dont les marques « BROOKS ». Au regard de sa position d'attaque et surtout de sa nature tout à fait distinctive, le terme est facilement identifiable au sein du Nom de Domaine Litigieux. Compte tenu de ce qui précède, il est manifeste que la reprise du terme « BROOKS » dans le Nom de Domaine Litigieux vise à créer un risque de confusion avec les marques antérieures de la Requêteurante dans l'esprit du consommateur. Par conséquent, conformément aux termes de l'article L. 45-2 du CPCE et aux dispositions des articles L. 713-2 et L. 713-3 du CPI, le nom de domaine <brookssolds.fr> porte incontestablement atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requêteurante.

2.2. Le titulaire du Nom de Domaine Litigieux ne justifie d'aucun intérêt légitime et agit de mauvaise foi

2.2.3. L'absence d'intérêt légitime

Selon les informations disponibles issues du registre « whois » de l'AFNIC (Pièce n°6), le titulaire a enregistré le Nom de Domaine Litigieux le 18 novembre 2020, soit de nombreuses années après la création de la Requêteurante, l'enregistrement, en 1999, de sa marque BROOKS la plus ancienne, et les premiers usages en ligne et sur le territoire français de la marque BROOKS.

Dès lors que la Requêteurante ne permet à aucun de ses distributeurs - dont la liste figure dans ses catalogues de vente (Pièce n°13) - de réserver un nom de domaine contenant le terme « BROOKS », le titulaire du Nom de Domaine Litigieux ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de la marque BROOKS, ni du droit de réserver un nom de domaine utilisant ce terme.

Le titulaire du Nom de Domaine Litigieux ne dispose donc d'aucun intérêt légitime.

2.2.4. Le Titulaire agit de mauvaise foi

Le nom de domaine <brookssolds.fr> reproduit (i) à l'identique le terme composant les marques antérieures « BROOKS » de la Requêteurante et (ii) le terme non distinctif « solds », laissant ainsi croire à l'internaute qu'il désigne un site officiel de la Requêteurante dédié à la vente de ses produits à prix soldés. De plus le site Internet accessible à l'URL [www.brookssolds.fr](http://www.brookssolds.fr) (i) propose à la vente des produits reproduisant eux-mêmes les marques de la société Brooks à des prix prétendument soldés et (ii) reproduit grossièrement la mise en page et la charte graphique du site officiel de Brooks de façon à tromper l'internaute en lui faisant croire qu'il s'agit d'un site officiel de la Requêteurante. Il doit en outre être précisé que le site internet précité est également accessible via l'URL [www.brookssoldes.fr](http://www.brookssoldes.fr) dont le nom de domaine fait l'objet d'une procédure en suppression séparée devant l'AFNIC.

Compte tenu de ce qui précède, il est manifeste que le Titulaire connaissait l'existence des marques et du Nom de Domaine Initial de la Requêteurante et a réservé le Nom de Domaine Litigieux dans l'unique but de créer une confusion dans l'esprit des internautes afin de les convaincre d'acheter des produits Brooks dont la réputation n'est plus à faire, à des prix prétendument attractifs.

Ces agissements démontrent la mauvaise foi du Titulaire au sens de l'article R. 20-44-46 du CPCE. Il s'infère de ce qui précède que l'enregistrement du nom de domaine <brookssolds.fr> porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société Brooks Sports, Inc., sans que le titulaire du Nom de Domaine Litigieux ne puisse justifier d'un quelconque intérêt légitime, celui-ci agissant de mauvaise foi.

La Requêteurante sollicite en conséquence la suppression du nom de domaine <brookssolds.fr>. »

Le Requêteurant a demandé la suppression du nom de domaine.

## ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 02 janvier 2021.

Dans sa réponse, le Titulaire n'a fourni aucune pièce.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

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

*« Je ne suis pas le propriétaire du domaine et je ne sais pas comment mes données se sont retrouvées associées à ce domaine.*

*« Madame, Monsieur, j'ai reçu votre courrier par la poste concernant le domaine "brookssolds.fr". Ce domaine ne m'appartient pas et l'adresse email utilisée pour le domaine [courriel] ne m'appartient pas non plus. Il semblerait que mes données (nom, adresse et numéro de téléphone) aient été utilisées frauduleusement pour ouvrir ce domaine. Comme j'habite en Allemagne et ne parle pas français, serait-il possible de communiquer en anglais ? Cordialement »*

#### **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 <brookssolds.fr> aux marques du Requéant et notamment :

- La marque de l'Union européenne « BROOKS », numéro 000162313 enregistrée le 01 avril 1996 et dûment renouvelée pour la classe 25 ;
- La composante verbale de la marque semi-figurative de l'Union européenne « BROOKS », numéro 1197512 enregistrée le 16 janvier 2014 pour la classe 25 ;
- La composante verbale de la marque semi-figurative internationale en vigueur en France « BROOKS », numéro 1197512 enregistrée le 16 janvier 2014 pour la classe 25 ;
- La composante verbale de la marque semi-figurative de l'Union européenne « BROOKS », numéro 1195143 enregistrée le 23 janvier 2014 par le Requéant pour la classe 25 ;
- La composante verbale de la marque semi-figurative internationale en vigueur en France « BROOKS », numéro 1195143 enregistrée le 23 janvier 2014 pour la classe 25 ;
- La composante verbale de la marque semi-figurative de l'Union européenne « BROOKS », numéro 017075425 enregistrée le 23 novembre 2017 pour la classe 25 ;
- La marque de l'Union européenne « BROOKS », numéro 1401448 enregistrée le 06 mars 2018 pour la classe 25 ;
- La marque internationale en vigueur en France « BROOKS », numéro 1401448 enregistrée le 06 mars 2018 pour la classe 25 ;
- La composante verbale de la marque semi-figurative de l'Union européenne « BROOKS », numéro 1402939 enregistrée le 07 mars 2018 pour la classe 25 ;
- La composante verbale de la marque semi-figurative internationale en vigueur en France « BROOKS », numéro 1402939 enregistrée le 07 mars 2018 pour la classe 25.

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

##### **ii. L'éligibilité du Requéant**

Le Collège note que le Requéant, la société BROOKS SPORTS, INC est immatriculée dans l'Etat de Washington aux Etats-Unis et qu'aucun élément dans le dossier ne permet d'identifier que le Requéant est éligible au regard de l'article L.45-3 du CPCE lequel dispose que :

*« Peuvent demander l'enregistrement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de*

premier niveau :

- Les personnes physiques résidant sur le territoire de l'Union européenne ;
- Les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ».

Néanmoins, en sollicitant la suppression et non la transmission du nom de domaine <brookssolds.fr>, le Requérant respecte l'article L.45-3 du CPCE ; sur la base de son intérêt à agir, le Requérant peut donc demander la suppression du nom de domaine.

### iii. L'accord du Titulaire

Le Collège a donc considéré que le Titulaire en indiquant « [...] « *Ce domaine ne m'appartient pas et l'adresse email utilisée pour le domaine [courriel] ne m'appartient pas non plus. Il semblerait que mes données (nom, adresse et numéro de téléphone) aient été utilisées frauduleusement pour ouvrir ce domaine.* » n'avait pas demandé l'enregistrement du nom de domaine et qu'il avait donné implicitement son accord pour la suppression du nom de domaine <brookssolds.fr>.

## V. Décision

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

## 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) (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

