



## DÉCISION DE L'AFNIC

**brookssolde.fr**

**Demande n°FR-2021-02309**

### **I. Informations générales**

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

Le Requérant : La société BROOKS SPORTS, Inc.

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur K.

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

Nom de domaine objet du litige : brookssolde.fr.

Date d'enregistrement du nom de domaine : 16 novembre 2020 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 16 novembre 2021

Bureau d'enregistrement : HOSTING CONCEPTS B.V

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 23 février 2021 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 9 mars 2021.

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

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Marianne GEORGELIN (membre titulaire), Emilie TURBAT (membre suppléant) et Sophie CANAC (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 8 avril 2021.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <brookssolde.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 8 février 2021 ;
- Certificate from the Secretary of State of Washington fourni en anglais, accompagné d'une traduction en langue française, relative à l'enregistrement de la société BROOKS SPORTS, Inc. dans l'état de Washington aux Etats Unis d'Amérique le 21 janvier 1993 sous le numéro 601 438 838 ;
- Certificat d'enregistrement et notice complète de la marque verbale de l'Union européenne « BROOKS » numéro 000162313 enregistrée le 25 janvier 1999 par le Requérant et dûment renouvelée pour la classe 25 ;
- Notice complète de la marque verbale de l'Union européenne « BROOKS » numéro 004077004 déposée le 15 octobre 2004 par le Requérant pour la classe 18 ayant un statut « demande opposée » ;
- Notice complète de la marque verbale internationale désignant l'Union européenne « BROOKS TRANSCEND » numéro 1170467 enregistrée le 15 juillet 2013 par le Requérant pour la classe 25 ;
- Notice complète de la marque figurative internationale désignant l'Union européenne « BROOKS » numéro 1197512 enregistrée le 16 janvier 2014 par le Requérant pour la classe 25 ;
- Notice complète de la marque figurative internationale désignant l'Union européenne « BROOKS » numéro 1195143 enregistrée le 23 janvier 2014 par le Requérant pour la classe 25 ;
- Certificat d'enregistrement et notice complète de la marque 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 verbale internationale désignant l'Union européenne « BROOKS » numéro 1401448 enregistrée le 6 mars 2018 par le Requérant pour la classe 25 ;
- Notice complète de la marque figurative internationale désignant l'Union européenne « BROOKS » numéro 1402939 enregistrée le 7 mars 2018 par le Requérant pour la classe 25 ;
- Extrait du 19 novembre 2020 de la base Whois du nom de domaine <brooksrning.com> enregistré le 25 novembre 1999 dont l'identité du titulaire n'est pas précisée ;
- Extrait du 8 février 2021 de la base Whois du nom de domaine <brookssolde.fr> enregistré le 16 novembre 2020 sous diffusion restreinte ;
- Captures d'écran du 8 février 2021 de pages du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <brooksrning.com> ;

- Captures d'écran du 8 février 2021 de la page web « Offres spéciales sur les chaussures de course pour femme » du site web <https://www.brooksrunning.com> ;
- Captures d'écran du 8 février 2021 du site web vers lequel renvoie le nom de domaine <brookssolde.fr> ;
- Captures d'écran d'un article de presse du 11 juin 2019 intitulé « Les meilleures chaussures de running 2019 » extrait du site web <https://www.outside.fr> ;
- Captures d'écran d'un article de presse du 6 février 2020 intitulé « Les 7 meilleures chaussures running 2020 » extrait du site web <https://www.streetprorunning.com> ;
- Captures d'écran d'un article de presse du 7 septembre 2020 intitulé « Test. Brooks sort une chaussure de trail passe-partout » extrait du site web <https://www.ouest-france.fr> ;
- Extraits du catalogue Automne 2019 de la société Brooks Sports, accompagnés d'une traduction en langue française ;
- 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>.

Dans sa demande, le Requéran indique que :

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

« 1. EXPOSE DU LITIGE

*La société Brooks Sports, Inc., (ci-après « Brooks » ou la « Requéran ») 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 Requéran 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 Requéran a enregistré de nombreuses marques de l'Union européenne ou marques internationales désignant l'Union européenne « BROOKS » depuis 1999 (Pièce n°2).*

*La Requéran 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 <brookssolde.fr> (ci-après le « Nom de Domaine Litigieux ») le 16 novembre 2020, sans autorisation et en violation des droits de marque de la Requéran.*

*Le Nom de Domaine Litigieux reproduit en effet, sans autorisation, le terme «BROOKS» enregistré à titre de marques par la Requéran, lui adjoignant IE substantif «solde», 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 brookssolde.fr. porte donc atteinte aux droits de la Requérante dans les conditions prohibées aux articles L.45-2, 2 du CPCE et L.713-2 et L.713-3 du CPI. La Requérante sollicite donc la suppression du Nom de Domaine Litigieux en application de l'article L.45-6 du CPCE.

## 2.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 Requérante (2.2) et que le titulaire du Nom de Domaine Litigieux ne justifie d'aucun intérêt légitime et agit de mauvaise foi (2.3).

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

Outre la similarité à la dénomination sociale de la Requérante et au Nom de Domaine Initial qu'elle exploite, le Nom de Domaine Litigieux est similaire aux marques «BROOKS» dont est titulaire la Requérante (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 (P. 6), et est encore actif au jour de la demande (P. 6 et 7).

Enfin, la Requérante 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 Requérante a un intérêt à agir et à solliciter la suppression du Nom de Domaine Litigieux <brookssolde.fr> en ce qu'il porte notamment atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.

### 2.2. Le Nom de Domaine Litigieux <brookssolde.fr.> porte manifestement atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante.

2.2.1. Comme indiqué précédemment, la Requérante 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 Requérante 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 Requérente détient donc au sein de l'Union européenne 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 <brookssolde.fr> reproduit la dénomination sociale de la Requérente (Pièce n°1).*

*2.2.3. La Requérente 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 (P. n°11).*

*Parmi ces noms de domaine figurent notamment <brooksrunning.eu>, <brooksrunning.pt>, <brooksrunning.ie>, <brooks.mx>, <brooksoutlet.net>, <brooksoutlet.run>, <brooksoutletstore.run>, <brooksrunning.asia>, <brookssports.org.cn> <brookssports.cn>.*

*2.2.4. Outre que le nom de domaine <brookssolde.fr> porte atteinte à la dénomination sociale et au Nom de Domaine Initial de la Requérente, le Nom de Domaine Litigieux reproduit intégralement le terme composant les droits antérieurs de la Requérente 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 Requérente 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 brookssolde.fr porte incontestablement atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérente.*

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

*2.3.3. 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 16 novembre 2020, soit de nombreuses années après la création de la Requérente, 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 Requérente ne permet à aucun de ses distributeurs - dont la liste figure dans ses catalogues de vente (Pièce n°12) - 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.*

*2.3.4. Le Titulaire a agi de mauvaise foi*

*Le nom de domaine <brookssolde.fr> reproduit (i) à l'identique le terme composant les marques antérieures « BROOKS » de la Requérente et (ii) le terme non distinctif « solde », avec l'intention d'induire l'internaute dans l'erreur qu'il désigne un site officiel de la Requérente dédié à la vente de ses produits à prix soldés.*

*De plus le site Internet accessible à l'URL www.brookssolde.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 Requérente.*

*Il doit en outre être précisé que le site internet en question reprend le contenu des sites internet*

*www.brookssolds.fr et www.brookssoldes.fr dont l'AFNIC a décidé de supprimer les noms de domaine correspondants aux termes de ses décisions FR-2020-02221 et FR-2020-02222 rendues le 26 janvier 2021.*

*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 Requérante et a réservé le Nom de Domaine Litigieux dans l'unique but de provoquer dans l'esprit des internautes une confusion visant à les convaincre d'acheter des produits prétendument revêtus de la marque Brooks, dont la réputation n'est plus à faire, à des prix allégués comme étant 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 <brookssolde.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 Requérante sollicite en conséquence la suppression du nom de domaine <brookssolde.fr> »*

Le Requérant a demandé la suppression 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 <brookssolde.fr> est similaire :

- À la dénomination sociale du Requérant, la société américaine BROOKS SPORTS Inc., immatriculée le 21 janvier 1993 dans l'Etat de Washington ;
- Aux marques du Requérant suivantes :
  - La marque verbale de l'Union européenne « BROOKS » numéro 000162313 enregistrée le 25 janvier 1999 par le Requérant et dûment renouvelée pour la classe 25 ;
  - La marque verbale internationale désignant l'Union européenne « BROOKS » numéro 1401448 enregistrée le 6 mars 2018 par le Requérant pour la classe 25.
- Au nom de domaine <brooksrning.com> exploité par le Requérant, au soutien de son activité.

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

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

Le Collège note que le Requérant, la société BROOKS SPORTS, Inc., est immatriculé dans l'Etat

de Washington aux Etats-Unis et qu'aucun élément dans le dossier ne permet d'identifier que le Requéran 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 <brookssolde.fr>, le Requéran respecte l'article L.45-3 du CPCE ; sur la base de son intérêt à agir, le Requéran peut donc demander la suppression du nom de domaine.

### **iii. L'atteinte aux dispositions de l'article L.45-2 du CPCE**

#### **a. Atteinte aux droits invoqués par le Requéran**

Le Collège constate que le nom de domaine <brookssolde.fr> est similaire à la marque verbale de l'Union européenne antérieure « BROOKS » numéro 000162313 enregistrée le 25 janvier 1999 car il est composé de la marque « BROOKS » reprise dans son intégralité suivie du terme « solde » au singulier pouvant faire référence à la technique promotionnelle de vente de produits communément pratiquée.

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

Conformément à l'article L. 45-2 du CPCE cité ci-dessus, le Collège s'est ensuite posé la question de savoir si le Requéran 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 Requéran, la société BROOKS SPORTS Inc., immatriculée le 21 janvier 1993 dans l'Etat de Washington est une société américaine qui conçoit, commercialise et distribue à travers le monde des chaussures, vêtements et accessoires de sport ;
- Les chaussures de la marque « BROOKS » du Requéran figurent notamment au sein du classement des meilleures chaussures de running 2020 au regard de l'article « Les 7 meilleures chaussures running 2020 » extrait du site web <https://www.streetprorunning.com> ;
- Le Requéran est titulaire de plusieurs marques et notamment de la marque de l'Union européenne « BROOKS » numéro 000162313 enregistrée le 25 janvier 1999 et exploitée pour des produits tels que « chaussures d'athlétisme » ;
- Le Requéran exploite également un site internet, accessible à partir du nom de domaine <brookssolde.fr>, enregistré le 25 novembre 1999 ; ce site est dédié à la promotion et à la vente des chaussures, vêtements et accessoires de sport de la société BROOKS SPORTS Inc. ;
- Le Requéran déclare ne permettre « à aucun de ses distributeurs [...] de réserver un nom de domaine contenant le terme « BROOKS » » ;
- Le Requéran déclare que le titulaire « 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 nom de domaine <brookssolde.fr> reprend intégralement la marque verbale de l'Union européenne « BROOKS » suivie du terme « solde » pouvant désigner une technique promotionnelle de vente des produits, dans le secteur d'activité du Requéran ;
- La page web vers laquelle renvoie le nom de domaine <brookssolde.fr> :
  - Reproduit l'élément figuratif des marques « BROOKS » du Requéran ;
  - Propose à la vente des chaussures de running, produits couverts par la marque

du Requérant telles que « Chaussures Trail Brooks Caldera 4 Homme Rouge/Bleu », « Basket Brooks Anthem 3 Homme Noir/Grise » etc.

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 <brookssolde.fr> avec intention de tromper les consommateurs 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 des consommateurs.

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 <brookssolde.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 suppression du nom de domaine <brookssolde.fr>.

## **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 16 avril 2021

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

