

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

tods.fr

Demande n° FR-2021-02646



www.afnic.fr | contact@afnic.fr
Twitter : @AFNIC | Facebook : afnic.fr

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requéranant : La société TOD'S S.P.A.

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur ou Madame X.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : tods.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 11 février 2016 soit postérieurement au 1er juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 13 novembre 2022

Bureau d'enregistrement : TLD Registrar Solutions Ltd

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranant auprès de l'Afnic a été reçue le 30 décembre 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 :

- o Le formulaire de demande est dûment rempli.
- o Les frais de Procédure ont été réglés par le Requéranant.
- o Le nom de domaine est actif.
- o Le nom de domaine a été créé ou renouvelé postérieurement au 1^{er} juillet 2011.
- o 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 14 janvier 2022.

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 Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 11 février 2022.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéranant

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

- Pouvoir donné le 26 novembre 2021 par le Requéran à son représentant pour la procédure SYRELI ;
- Notice complète de la marque verbale de l'Union européenne « TOD'S » numéro 000407031 enregistrée le 14 novembre 1996 par le Requéran et régulièrement renouvelée pour la classe 9 ;
- Notice complète de la marque semi-figurative de l'Union européenne « TOD'S » numéro 004208377 enregistrée le 20 décembre 2004 par le Requéran et dûment renouvelée pour les classes 3, 8, 9, 14, 16, 19 à 21 et 24 ;
- Notice complète de la marque verbale de l'Union européenne « TOD'S » numéro 010158889 enregistrée le 28 juillet 2011 par le Requéran et dûment renouvelée pour les classes 3, 9, 14, 18, 25 et 35 ;
- Divulgateion de données personnelles envoyée par l'Afnic le 29 novembre 2021 concernant le nom de domaine <tods.fr>.
- Document comportant une reproduction d'extraits de base whois des noms de domaine <xiamoi.com>, <allixprees.com>, <wallmart.us> enregistrés sous les mêmes prénom et nom que le Titulaire ;
- Capture d'écran d'une page intitulée « DNS Record for tods.fr », dont l'adresse url n'est pas indiquée ;
- Capture d'écran d'un article de presse intitulé « [Personnalité], égérie de Tod's », mise à jour en 2019 et dont la source n'est pas indiquée ;
- Capture d'écran non datée d'une page extraite du site web <https://www.mydomaincontact.com> relative au nom de domaine <tods.fr> ;
- Capture d'écran non datée d'une page extraite du site web <https://www.it.velasca.com> ;
- Capture d'écran non datée d'une page extraite du site web <https://www.it.shein.com> ;
- Capture d'écran non datée d'une page extraite du site web <https://www.bergfreunde.eu> ;
- Diverses captures d'écran non datées de pages vers lesquelles renvoie le nom de domaine <aliexpress.com> ;
- Capture d'écran de la page web extraite du site « von21.proasdf.com » ;
- Captures d'écran des pages vers lesquelles renvoient les noms de domaine <dhgate.com>, <leboncoi.fr>, <banggood.at>, <bitbay.at>, <lummi.fr>, <pixlr.fr> ;
- Diverses captures d'écran non datées de la page parking vers laquelle renvoie le nom de domaine <tods.fr> ;
- Diverses captures d'écran non datées de pages vers lesquelles renvoie le nom de domaine <tods.com> ;
- Captures d'écran non datée de pages vers lesquelles renvoie le nom de domaine <todsgroup.com> ;
- Article de presse du 10 juin 2013 intitulé « Tod's, la chaussure italienne qui marche même en temps de crise », extrait du site web « fr.fashionnetwork.com » ;
- Article de presse du 23 avril 2021 intitulé « LVMH porte sa part dans le groupe italien Tod's à 10% » extrait du site web lefigaro.fr ;
- Article de presse du 31 juillet 2012 intitulé « Le patron des chaussures Tod's rénovera le Colisée de Rome » extrait du site web latribune.fr ;
- Article de presse du 30 avril 2010 intitulé « Tod's (Marque de mode) – Tendances de Mode » extrait du site web tendances-de-mode.com ;
- Article de presse non daté intitulé « Tod's, le savoir-faire italien » extrait du site web lemonde.fr ;

- Article du 30 novembre 2009 intitulé « Toutes les photos – Tod's for Ferrari : pour un talon pointe élégant et efficace » extrait du site web <https://www.caradisiac.com> ;
- Document intitulé « Abusive registration and use of a domain name tods.fr - Online form » ;
- Décision PARL EXPERT N°EXPERT-2021-00972 concernant le nom de domaine <esselunga.fr> rendue le 5 août 2021 ;
- Décisions du Collège SYRELI de l'Afnic :
 - N°FR-2014-00643 concernant le nom de domaine <coccinelle.fr> rendue le 13 mai 2014 ;
 - N°FR-2020-02240 concernant le nom de domaine <credits-mutuel.fr> rendue le 12 février 2021 ;
 - N°FR-2015-00917 concernant le nom de domaine <groupama-finance.fr> rendue le 12 mai 2015 ;
 - N°FR-2021-02440 concernant le nom de domaine <group-bnpparibas.fr> rendue le 5 août 2021 ;
- Décision rendue le 7 décembre 2017 par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI n° D2017-1918 Vente-privee.com, Vente-privee.com IP S.à.r.l. contre X.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Tod's est un groupe de mode italien, basé à Sant'Elpidio al Mare, spécialisé dans les mocassins et chaussures de luxe pour hommes et femmes, symbole de confort et d'élégance. Il a été créé par [Prénom Nom] en 1978 en conservant la fabrication à la main de la fabrication de chaussures, la marque TOD'S a été choisi par [Prénom Nom] car ce nom est facile à prononcer dans toutes les langues et il a été trouvé dans l'annuaire téléphonique de la ville de Boston (Annexe 1). Tod's a fait sa renommée sur la chaussure pour conduire avec 133 picots de caoutchouc : il Gommino (environ 50 % des ventes de la marque), facile à porter en toutes circonstances, et disponibles en différentes finitions de couleurs ou matières (Annexe 2).

En 1986, [Prénom Nom] a conçu la marque, déclinaison plus sportive et chic avec des chaussures inspirées du cricket. Au milieu des années 1990, Tod's a acheté la marque Roger Vivier, Roger Vivier, célèbre comme créateur du talon aiguille, et aujourd'hui les marques du groupe sont TOD'S, HOGAN, FAY (prêt-à-porter), SCHIAPPARELLI PARIS, ROGER VIVIER (Annex 3). Le groupe Tod's possède plus d'une centaine de magasins sur trois continents et propose une gamme complète de petite maroquinerie (sacs à main depuis 1997, ceintures, porte-monnaie), de prêt à porter (depuis 2006), ainsi que des bijoux et lunettes depuis 2008. Les chaussures TOD'S sont toutes fabriquées en Italie. Chaque année presque 2,5 millions de paires de chaussures sortent des ateliers Tod's (Annexe 4). [Plusieurs personnalités] ont participé aux campagnes publicitaires de la marque (Annex 5) et une série spéciale de mocassins à picots a été fabriquée au nom de Ferrari où on retrouve le fameux logo au cheval cabré sur ces mocassins (Annex 6).

Dans l'année 2000 le Group est entrée à la bourse de Milan et groupe LVMH a réservé 1 % des actions.

Pendant la fin d'avril 2021, LVMH a porté à 10 % sa part dans le capital de Tod's (Annex 7).

En 2016, le Requérant a financé à grands frais – 25 millions d'euros – la rénovation du Colisée de Rome (Annex 8), liant le nom Tod's au patrimoine cultural italien.

Le nom de domaine a été enregistré en 2016 et a été toujours redirigé vers un site où il y a des liens sponsorisés et où les internautes peuvent demander des informations sur nom de domaine au Titulaire par un formulaire en ligne (Annex 9). Quand le Requérant s'aperçoit de la registration du Nom de Domaine a donné mandat au son représentant légal d'envoyer une lettre de mise en demeure au Titulaire. Le 9 Novembre 2021, le représentant légal envoie la lettre de mise en demeure au Titulaire demandant aussi le transfert du Nom de Domaine

(Annexe 10) mais le Titulaire n'a pas répondu à la lettre.

Par conséquent, le Requêteur a décidé de présenter une demande de procédure pour obtenir une décision de transmission du Nom de Domaine.

La registration du nom de domaine par l'actuel Titulaire est donc « 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).

Le Requêteur est titulaire de plusieurs marques TOD'S antérieures à l'enregistrement du nom de domaine (Annexes 11) :

- la marque verbale de l'Union Européenne « TOD'S » numéro 000407031 enregistrée le 13 septembre 2004 pour la classe 9 (Annexe 11.1) ;

- la marque figurative de l'Union Européenne « TOD'S » numéro 004208377 enregistrée le 3 février 2006 pour les classes 3, 8, 9, 14, 16, 19, 20, 21, 24 (Annexe 11.2) ;

- la marque verbale de l'Union Européenne « TOD'S » numéro 010158889 enregistrée le 29 décembre 2011 pour les classes 3, 9, 14, 18, 25, 35 (Annexe 11.3) ;

En plus la marque TOD'S est dotée d'une notoriété importante dans le monde (Annexes 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8) grâce à l'utilisation et à la publicité.

Le Requêteur est titulaire des noms de domaine tods.com et todsgroup.com (Annexe 12) et TOD'S est sa dénomination sociale du Requêteur, lui conférant des droits complémentaires sur ce signe.

Le nom de domaine litigieux est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle du Requêteur.

a. Atteinte aux droits invoqués par le Requêteur

Le nom litigieux reproduit la marque « TOD'S » du Requêteur à l'identique sans l'apostrophe et sans ajout d'autre terme. La composition du nom de domaine accroît le risque de confusion puisqu'il conduit les internautes à penser qu'il appartient au Requêteur.

Le nom de domaine tods.fr est aussi redirigé sur le site <https://www.tods.fr>. Donc les internautes françaises peuvent se tromper et écrire le nom de domaine du Titulaire au lieu de nom de domaine du Requêteur (tods.com) créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur (voir la décision Syreli FR-2020-02240 credits-mutuel.fr Annexe 13).

Le risque est d'autant plus fort que le Requêteur est un groupe particulièrement connu dans le monde et diverses UDRP décisions reconnaissent la renommée de la marque TOD'S du Requêteur (voir la décision TOD'S S.P.A. v[XXX] Case No. 102054).

En outre, de nombreuses décisions ont constaté que l'incorporation d'une marque reproduite à l'identique au sein d'un nom de domaine est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec la marque du requérant. En plus, il faut considérer que la marque du Requêteur est une marque arbitraire, de fantaisie, dont le caractère distinctif intrinsèque est incontestable.

Enfin, l'extension géographique « .fr » ne suffit pas à différencier le nom litigieux de la marque « TOD'S » du Requêteur. En effet, il a été reconnu que l'extension en « .fr » d'un nom de domaine n'est pas un élément distinctif à prendre en considération lors de l'évaluation du risque de confusion entre la marque et le nom litigieux dans la mesure où il s'agit d'un élément technique nécessaire pour l'enregistrement du nom. Voir Décision EXPERT PARL 2020-00787 et EXPERT PARL 2017-00131.

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

- Absence d'intérêt légitime

Selon les informations whois qui ont été fourni par l'Afnic le 11 Février 2021 (Annexe 14), le Titulaire a enregistré le nom de domaine <tods.fr> plusieurs années après l'enregistrement

des marques « TODS » et le Titulaire, résidant en [Pays], ne pouvait pas ignorer l'existence des droits du Requéranant sur la marque TODS (Annexes 11).

Le nom du Titulaire n'est pas TODS, il n'est pas connu comme TODS et il ne dispose pas de droits sur des marques formées du signe TODS (voir la décision n° EXPERT-2021- 00972 : « Rien ne démontre que le Titulaire est connu sous le signe « esselunga ». Il semble en effet plutôt connu sous le nom Monsieur W. au vu des échanges communiqués par le Requéranant »).

Le Titulaire ne dispose d'aucun lien avec le Requéranant et il ne dispose d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de ce terme, ni de droit d'enregistrer un nom de domaine reprenant le terme TODS.

- Mauvaise foi du Titulaire

Le nom de domaine redirige actuellement vers une page parking proposant des liens sponsorisés dont les thématiques sont en lien avec le secteur des chaussures, prêt à porter et aussi le même site du Requéranant.

Les liens redirigent essentiellement vers les sites de sociétés concurrentes du Requéranant (Annexe 9).

Donc, eu égard de la présence du site du Requéranant (Annex 15) dans les liens sponsorisés, le Titulaire connaissait déjà la marque « TOD'S » du Requéranant et il a enregistré le nom de domaine pour exploiter la marque du Titulaire avec les liens sponsorisés qui génèrent une rémunération proportionnelle au nombre de clics (voir la décision PARL EXPERT n° EXPERT-2021- 00972 *esselunga.fr* « Le Requéranant a fourni des pièces démontrant que le nom de domaine redirigeait vers des liens promotionnels dit « coût par clics », qui génèrent une rémunération proportionnelle au nombre de clics » Annex 16).

Deuxièmement, diverses décisions UDRP reconnaissent la renommée de la marque « TOD'S » du Requéranant (voir la décision *TOD'S S.P.A. v. [XXX] Case No. 102054*), donc le Titulaire connaissait la marque TODS et le Requéranant et il a enregistré le Nom de Domaine principalement dans le but d'obtenir des profits par la vente du Nom de Domaine (dans le site il y a la possibilité de demander des informations sur le Nom de Domaine) et de profiter de la renommée du Requéranant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

En outre, le Titulaire a enregistré autres noms de domaine similaires aux marques connues (voir les whois dans l'Annexe 17 et les captures des écrans dans l'Annexe 18) : *xiamoi.com* (similaire à XIAOMI), *allieexpress.com* (similaire à ALIEXPRESS), *walmart.us* (similaire à WALMART), *dhgate.dk* (similaire à DHGATE), *leboncoi.fr* (similaire à LE BON COIN), *banggood.at* (identique à BANGGOOD), *bitbay.at* (similaire à BITBAY), *lummi.fr* (similaire à LUMNI), *pixlr.fr* (identique à PIXLR). Donc, d'habitude le Titulaire enregistre noms de domaine qui sont similaire ou identique à marques renommés et il les redirige vers des sites pour profiter de la renommée des marques en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Par exemple les noms des domaines *leboncoi.fr*, *banggood.at*, *bitbay.at*, *lummi.fr* et *pixlr.fr* sont redirigés vers des sites où il y a des liens sponsorisés et où les internautes peuvent demander des informations en ce qui concerne les noms des domaines (voir les captures des écrans dans l'Annexe 18) ou les noms des domaines *xiamoi.com*, *allieexpress.com* et *dhgate.dk* sont redirigés sur le site de Aliexpress donc le Titulaire profite de la renommée des marques indiquées en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Des décisions dans le cadre des procédures UDRP reconnaissent la mauvaise foi du Titulaire quand il enregistre plusieurs noms de domaine reproduisant ou similaire à marques connues (voir la décision *OMPI Vente-privee.com, Vente-privee.com IP S.à.r.l. contre Contact Privacy Inc. Customer [XXX] Litige No. D2017-1918* : « la Commission administrative relève que, comme le font valoir les Requéranantes, le Défendeur est coutumier de la pratique qui consiste à enregistrer un nom de domaine en vue d'empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine » Annex 19).

Puis, le record MX des DNS sont configurés pour la messagerie avec mail.h-email.net, voir l'Annexe 20, le Titulaire utilise le nom de domaine pour envoyer des emails aux internautes, créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Voir la décision Syreli n° FR-2021-02440 group-bnpparibas.fr : « Le nom de domaine est configuré de sorte à ce qu'il puisse être utilisé pour des services de messagerie et notamment dans le cadre d'une tentative d'hameçonnage via l'envoi d'emails sous la forme « [...]@group-bnpparibas.fr » (Annex 21).

Enfin, le Titulaire pourrait ainsi tirer profit de cette confusion avec le site www.tods.fr en réinstallant à son gré le site web de son choix, éventuellement préjudiciable au requérant ou aux internautes (Voir Décisions SYRELI FR-2015-00917 GROUPAMA-FINANCE.FR et FR-2014-00643 COCCINELLE.FR dans les Annexes 22).

[Liste des annexes] »

Le Requéant 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. La Recevabilité des pièces

En premier lieu, il est rappelé que conformément au Règlement en son article II. vi. b. « Fonctionnement du Collège », le Collège statue sur « la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties sans procéder à des recherches complémentaires ».

Or, le Collège constate que le Requéant fait référence à une décision antérieure rendue par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI, sans fournir cette décision dans les pièces. Par conséquent, celle-ci n'est pas prise en compte.

ii. 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 <tods.fr> est identique aux marques suivantes du Requéant :

- La marque verbale de l'Union européenne « TOD'S » numéro 000407031 enregistrée le 14 novembre 1996 et régulièrement renouvelée pour la classe 9 ;
- La composante verbale de la marque semi-figurative de l'Union européenne « TOD'S » numéro 004208377 enregistrée le 20 décembre 2004 et dûment renouvelée pour les classes 3, 8, 9, 14, 16, 19 à 21 et 24 ;

- La marque verbale de l'Union européenne « TOD'S » numéro 010158889 enregistrée le 28 juillet 2011 et dûment renouvelée pour les classes 3, 9, 14, 18, 25 et 35.

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

iii. 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 <tods.fr> est identique aux marques antérieures du Requéant « TOD'S ».

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

Le Collège constate que :

- Le Requéant, la société TOD'S S.P.A., est une société italienne spécialisée dans les mocassins et chaussures de luxe pour hommes et femmes ;
- Le Requéant est titulaire des marques « TOD'S », enregistrées entre 1996 et 2011 couvrant des produits tels que « *Chaussures habillées ; talons, chaussures de randonnées, etc...* » et exploite les noms de domaine <tods.com> et <todsgroup.com> ;
- Divers articles de presse démontrent la notoriété du Requéant et de ses marques « TOD'S » ;
- Le nom de domaine <tods.fr> est exclusivement composé de la reprise à l'identique des marques « TOD'S » du Requéant ;
- Le Requéant déclare avoir contacté le Titulaire en lui adressant une lettre de mise en demeure, sans recevoir de réponse de la part de ce dernier ; cependant la pièce fournie ne permet pas de le démontrer ;
- Selon le Requéant, le Titulaire :
 - Ne détient aucune autorisation pour enregistrer et exploiter le nom de domaine <tods.fr> ;
 - N'est pas en lien avec lui ;
- Des services DNS sont configurés sur le nom de domaine <tods.fr> incluant ceux de messagerie ;
- Le Requéant déclare que « *le Titulaire utilise le nom de domaine pour envoyer des emails aux internautes* » ; cependant, il n'apporte aucune preuve au soutien de cette déclaration ;
- La page d'écran fournie par le Requéant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <tods.fr> est une page parking présentant des liens hypertextes faisant notamment référence à l'activité du Requéant. On peut citer à titre d'exemple les liens « Chaussures Femme », « Tods Shoes », « Tods Outlet ».

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire faisait un usage commercial du nom de domaine <tods.fr> et avait enregistré ledit nom de domaine dans le but de profiter de la renommée du Requéant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

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 <tods.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 <tods.fr> au profit du Requérant, la société TOD'S S.P.A.

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 18 janvier 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

