

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

spydersoldes.fr

Demande n° FR-2022-02925



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société SPYDER ACTIVE SPORTS, Inc.

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

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : spydersoldes.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 28 octobre 2020 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 28 octobre 2022

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

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 20 juillet 2022 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 Requérant.
- 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 4 août 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 Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 8 septembre 2022.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <spydersoldes.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 Requéranant a fourni des pièces accessibles aux deux parties sur lesquelles le Collège s'appuiera afin d'étayer ses constatations au regard de l'argumentation.

Dans sa demande, le Requéranant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Le présent mémoire annule et remplace le mémoire transmis le 20 juillet 2022 car le requérant à souhaiter modifier sa demande et solliciter la suppression du nom de domaine litigieux syndersoldes.fr.

I - Le requérant

La société Active Sports Inc, société de droit américain, dont le siège est situé 4725 Walnut Street, Boulder, Colorado 80301 Colorado 80301, Etats-Unis (pièce n°1) est titulaire d'un grand nombre de marques portant sur le signe SPYDER enregistrées dans de nombreux pays et notamment des marques de l'Union Européenne suivantes :

- la marque de l'Union Européenne SPYDER n°00234178 (pièce n°2) déposée en date du 16 août 2001 et enregistrée le 25 novembre 2002 en classe 9, 25 et 28 pour les produits suivants : Classe 9 : Lunettes ; montures de lunettes ; lunettes de soleil délivrées sur ordonnance ou non ; verres de lunettes ; étuis pour lunettes.

Classe 25 : Vêtements, à savoir vestes, pantalons, obus, bavoirs, jerseys, costumes une pièce, gilets, chandails, pantalons extensibles, collants, chemises à col roulé ; casquettes, chapeaux, foulards, gants, bandeaux, brassières, souliers, protections pour chaussures contre le vent, chaussettes, genouillères, jambières, coudières, sweat-shirts, débardeurs d'entraînement, pantalons de training, survêtements, maillots de rugby, polos, t-shirts et shorts.

Classe 28 : Protections pour avant-bras et protège-tibias, sacs à dos de sport, housses pour bouteilles d'eau, sacs de sport, bouteilles d'eau ; skis ; surfs de neige ; gants de ski et de snowboard.

- La marque de l'Union Européenne SPYDER n°0055682274 (pièce n°3) déposée le 19 décembre 2006 enregistrée le 4 janvier 2008 en classe 9 pour les produits suivants :

Classe 9 : Casques de protection pour le sport.



- La marque de l'Union européenne SPYDER N°017255274 (pièce n°4) déposée en date du 27 septembre 2017 et enregistrée le 15 janvier 2018 pour les produits suivants .

Classe 18 : Bagages ; Porte-documents ; Sacs d'athlétisme tous usages ; Sacs à courrier ; Sacs à dos ; Sacs de packaging ; Bagages à main ; Sacs bananes ; Sacs à porter sur la poitrine.

Classe 25 : Souliers, Chaussures, Souliers de sport, Chaussures de sport et Chaussures de ski ; Sacs spécialement conçus pour chaussures de ski ; Sacs pour chaussures de snowboard.



- La marque de l'Union européenne SPYDER N°017429986 (pièce n°5) déposée le 2 novembre 2017 et enregistrée le 25 février 2018, cette marque désigne la classe 3 pour les produits suivants :

Classe 3 : Crèmes pour la peau, Lotions pour la peau [cosmétiques], Gel pour la peau, Lotion corporelle à vaporiser, Huiles essentielles, Huiles pour la peau, Produits pour le bronzage, Crèmes bronzantes, Gels bronzants, Huile de bronzage, Produits antisolaires, Préparations pour les lèvres, Baumes labiaux [non médicamenteux], Produits de parfumerie, Eau de

Cologne, Savons, Gels douche pour le corps.



- La marque de l'Union européenne N°005568399 (pièce n° 6) déposée le 19 décembre 2006 et enregistrée le 18 décembre 2007 pour les produits suivants .
classe 9 : casque de protection pour le sport,



- La marque de l'Union européenne N°006576433 (pièce n°7) déposée le 15 janvier 2008 et enregistrée le 13 février 2009 pour les produits suivants Classe 18 : Bagages ; porte-documents; sacs de sport tous usages; sacs à chaussures de ski; sacs à chaussures de surf de neige; sacs de coursiers; sacs-à-dos; sacs polochons, sacs polochons sur roulettes; sacs à poignées; sacs bananes; sacs portés sur la poitrine.
Classe 28 : Sacs de ski ; sacs de ski sur roulettes; sacs pour surf des neiges



- Marque de l'Union européenne N°003235769 (pièce n° 8) déposée le 20 juin 2003 et enregistrée le 11 mai 2005 pour les produits suivants
Classe 25 : T-shirts, sweat-shirts, chemises à boutons, chandail, vestes molletonnées, vestes d'extérieur, vestes en coton, jeans, pantalons en coton, pantalons d'extérieur, jupes, maillots de bain pour hommes et femmes, chaussettes, chaussures, souliers, gants, mitaines, guêtres pour le cou, combinaisons (une pièce) pour l'extérieur, collants, sous-vêtements, sousvêtements longs, casquettes, chapeaux, ceintures, combinaisons (une pièce).



- La marque de l'Union européenne N°014513394 (pièce n° 9) déposée le 31 août 2015 et enregistrée le 29 décembre 2015 pour les produits suivants
Classe 14 : Horlogerie et instruments chronométriques ; Montres; Horlogerie; Chronographes utilisés comme articles d'horlogerie; Horlogerie; Bracelets de montres; Bracelets de montres; Horlogerie et instruments chronométriques, étuis ou écrins pour l'horlogerie; Pièces de montres ainsi que horlogerie et instruments chronométriques.
Classe 25 : Vêtements, À savoir pantalons de sport, maillots de sport, pulls de sport, Tops, Dessous, Vêtements d'intérieur, Vestes, Pulls, Gilets, Foulards, Écharpes, Gants [habillement], Chapeaux, Jambières, Souliers de sport, Chaussures de sport, Chaussures de ski.
Classe 35 : Services d'un magasin de vente au détail dans le domaine des vêtements de sport; Services d'un magasin de vente au détail dans le domaine des articles de sport (autres que les articles de golf/d'escalade); Services d'un magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des vêtements de sport; Services d'un magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des articles de sport (autres que les articles de golf/d'escalade); Services d'un magasin de vente au détail dans le domaine des sacs; Services d'un magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des sacs; Services d'un magasin de vente au détail dans le domaine des vêtements de protection; Services d'un magasin de vente au détail dans le domaine des casques; Services d'un magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des vêtements de protection; Services d'un magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des casques; Publicité.

II — Sur le nom de domaine litigieux

La société Spyder Activ Sports, Inc a eu récemment connaissance de la réservation du nom

de domaine *spydersoldes.fr* (pièce n°10)

Le nom de domaine *spydersoldes.fr* a été réservé de façon anonyme si bien que nous n'avons pas connaissance des coordonnées de son titulaire.

Le domaine litigieux a été créé en date du 28 octobre 2020, à savoir bien postérieurement au dépôt de marques de la société *Spyder Activ Sports, Inc.*

III Sur l'atteinte aux droits propriété intellectuelle de la Spyder Activ Sport, Inc.

La société *Spyder Activ Sports, Inc.* considère que l'enregistrement du nom de domaine *spydersoldes.fr* porte atteinte à ses droits de propriété industrielle et son titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi (article L 45 — 2 du code des postes et des communications électroniques).

Ainsi la société *Spyder Activ Sports, Inc* demande la suppression du nom domaine *spydersoldes.fr*.

Intérêt à agir

Ce site est actuellement utilisé pour commercialiser des vêtements constituant des contrefaçons des produits de la société *Spyder Activ Sports, Inc.* comme en atteste la (pièce n°11) la réservation de ce nom de domaine constitue un acte de contrefaçon susceptible de porter atteinte aux droits de marque dont dispose la société *Spyder Activ Sport, Inc.*

Ainsi la société *Syder Activ Sports, Inc.* dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux *Spydersoldes.fr*.

Les produits de cette marque sont largement diffusés et commercialisés en France (pièce n°12). Le requérant est également titulaire du nom de domaine *Spyder.com* (pièce n°13) le nom de domaine litigieux *Spydersoldes.fr* reprend la marque *Spyder* du requérant et de surcroît est utilisé actuellement pour commercialiser des contrefaçons.

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

Le nom de domaine *spydersoldes.fr* est composé de la marque *SPYDER* à laquelle est le terme *solde*.

L'ajout du terme *solde* ne permet pas de distinguer ce nom de domaine des marques antérieures du requérant ainsi que de ses propres noms de domaine.

Bien au contraire, l'internaute est fondé à croire que le nom de domaine litigieux est affilié au requérant.

L'extension *.fr* ne permet pas de modifier l'impression d'ensemble que le nom de domaine litigieux est lié au requérant, la société *Spyder Activ Sports, Inc.*

Sur l'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi du titulaire

Le domaine litigieux a été créé en date du 28 octobre 2020, à savoir bien postérieurement au dépôt de marques de la société *Spyder Activ Sports, Inc.*

Il faut noter que ce nom de domaine a été réservé de manière anonyme, ainsi le requérant ne dispose d'aucune information concernant ce titulaire alors que la marque *SPYDER* bénéficie d'une certaine notoriété en France est activement utilisée depuis de nombreuses années.

Le titulaire du nom de domaine *spydersoldes.fr* ne pouvait ignorer l'existence de la marque antérieure *SPYDER* à la date à laquelle il a réservé ce nom de domaine litigieux.

Le titulaire de ce nom de domaine a, en conséquence, principalement réservé ledit nom de domaine dans le but de profiter de la notoriété du requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec intention de le tromper.

Ainsi, il est démontré que la société *Spyder Activ Sports, Inc.* a intérêt à agir et à demander la suppression de domaine *spydersoldes.fr* portant atteinte à ses droits de propriété industrielle et ce, conformément aux dispositions des articles L.45-1 et suivants du code des postes et communications électroniques.

En conséquence, il est demandé au collège de l'AFNIC, de supprimer le nom de domaine *spydersoldes.fr*.
[Représentant du Requérant]


Liste des pièces communiquées :

Pièce n o 1 : Extrait la société Active Sports, Inc.

Pièce n 02 : marque de l'Union Européenne SPYDER n°00234178

Pièce n 0 3 : marque de l'Union Européenne SPYDER n°0055682274



Pièce n 04 : Marque de l'Union européenne  N° 017255274

Pièce n 05 : Marque de l'Union européenne  N°017429986



Pièce n 0 6 : Marque de l'Union européenne N°005568399



Pièce n 07 :Marque de l'Union européenne N°006576433



Pièce n 0 8 : Marque de l'Union européenne N°003235769



Pièce n 09 : Marque de l'Union européenne N°014513394

Pièce n o 10 Détails du nom de domaine *spydersoldes.fr*

Pièce n o 11 Extrait du site web *spydersoldes.fr*

Pièce n 12: Recherche sur Google et extrait du site web *spyder.com*

Pièce no 13 Détail du nom de domaine *spyder.com* ».

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 notices complètes et certificats d'enregistrement de marques (annexes 2 à 9) fournies par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <*spydersoldes.fr*> est similaire aux marques suivantes du Requérant :

- La marque verbale de l'Union européenne « SPYDER » numéro 002342178 enregistrée le 16 août 2001 et régulièrement renouvelée pour les classes 9, 25 et 28 ;
- La composante verbale de la marque semi-figurative de l'Union européenne « SPYDER » numéro 017255274 enregistrée le 27 septembre 2017 pour les classes 18 et 25 ;
- La composante verbale de la marque semi-figurative de l'Union européenne « SPYDER » numéro 017429986 enregistrée le 2 novembre 2017 pour la classe 3.

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 SPYDER ACTIVE SPORTS, Inc. est immatriculée dans l'Etat du Colorado aux Etats-Unis et qu'aucun élément dans le dossier ne permet d'identifier que le Requérant 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 <spydersedes.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'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 <spydersedes.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment la marque verbale de l'Union européenne « SPYDER » numéro 002342178 enregistrée le 16 août 2001 et régulièrement renouvelée car il est composé de la marque « SPYDER », reprise dans son intégralité, suivie du terme générique « soldes » désignant la vente de produits au rabais et pouvant donc faire référence à l'activité de vente en ligne exercée par le Requérant.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est 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

Le Collège constate que :

- Le Requérant, la société SPYDER ACTIVE SPORTS, Inc., est titulaire de marques « SPYDER » depuis 2001 couvrant notamment des produits tels que les « vêtements », entre autres des vêtements de ski ;
- Le Requérant déclare être titulaire du nom de domaine <spyder.com> ; cependant,

l'annexe 13 fournie au soutien de cette déclaration ne permet pas de prouver la titularité du nom de domaine litigieux puisque la recherche concerne le nom de domaine <syder.com> ;

- L'annexe 12 démontre que les vêtements de ski de la marque « SPYDER » sont vendus sur plusieurs plateformes web, comme l'indique le Requérant, ainsi que sur le site vers lequel renvoie le nom de domaine <spyder.com> ;
- Il ressort de l'argumentation du Requérant qu'il n'a pas donné d'autorisation au Titulaire pour enregistrer le nom de domaine <spydersoldes.fr> ;
- Le nom de domaine <spydersoldes.fr>, enregistré le 28 octobre 2020, est la reprise intégrale des marques antérieures « SPYDER » du Requérant, suivie du terme générique « soldes » désignant la vente de produits au rabais et pouvant donc faire référence à l'activité de vente en ligne exercée par le Requérant ;
- Le 20 juillet 2022, le nom de domaine <spydersoldes.fr> renvoie vers un site proposant à la vente des vêtements de ski, produits couverts par les marques du Requérant, comportant les éléments figuratif et verbal des marques « SPYDER » du Requérant (annexe 11).

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 <spydersoldes.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 la preuve 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 <spydersoldes.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 <spydersoldes.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 13 septembre 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

