

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

blacksquad.fr

Demande n° FR-2022-002936



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société NEW YORKER S.H.K. JEANS GMBH & CO. KG

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur X.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : blacksquad.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 4 juin 2020 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : : 7 juin 2023

Bureau d'enregistrement : EPAG Domainservices GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 29 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 12 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 Sophie CANAC (membre suppléant), Marianne GEORGELIN (membre titulaire) et Régis MASSÉ (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 15 septembre 2022.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <blacksquad.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]

«Vous trouverez ci-joint les informations et arguments relatifs à une procédure Syreli adressée à l'Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC) conformément à l'article L.45-6 du code des postes et des communications électroniques qui énonce que :

« Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L. 45-2 ;

L'office statue sur cette demande dans un délai de deux mois suivant sa réception, selon une procédure contradictoire fixée par son Règlement intérieur qui peut prévoir l'intervention d'un tiers choisi dans des conditions transparentes, non discriminatoires et rendues publiques. Le Règlement intérieur fixe notamment les règles déontologiques applicables aux tiers et garantit le caractère impartial et contradictoire de leur intervention ;

Le Règlement intérieur de l'office est approuvé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ».

La présente demande est fondée sur l'article L45-2 2° du CPCE :

« Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est : [...]

2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ; »

En application des Tendances PARL de l'Afnic, le Collège considère que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle lorsque le Requéranant justifie:

- d'un droit en vigueur en France : enregistrement d'une marque, titre d'une œuvre de l'esprit,
- de l'antériorité de ce droit sur le nom de domaine litigieux.

Outre l'atteinte aux droits invoqués par le Requéranant, ce dernier doit également apporter la preuve de l'absence d'intérêt légitime ou de la mauvaise foi du Titulaire.

I. Intérêt à agir

Le nom de domaine <blacksquad.fr> a été créé le 04/06/2020 et est actif au jour du dépôt de la demande (Whois en Annexe 1).

Le Requéranant est titulaire de la marque antérieure suivante :

BLACK SQUAD - marque verbale de l'Union européenne n°015840151 déposée auprès de

l'EUIPO le 16/09/2016 et enregistrée le 16/01/2017 pour désigner les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie; Vêtements de dessus pour hommes et femmes; Vêtements de mode pour enfants; Layettes; Sous-vêtements; Sous-vêtements; Corsets [gainés]; Bonneterie; Ceintures, bretelles, foulards, écharpes, gants, cravates, bandeaux; Vêtements de bain de mode pour hommes et dames; Vêtements de promenade, de randonnée, d'extérieur et d'alpinisme; Chaussures de ville et de loisirs pour hommes et dames, chaussures pour enfants; Vêtements de promenade, de randonnée, d'extérieur et d'alpinisme; Vêtements, chaussures et chapellerie de football, de basket-ball, de handball et de volley-ball; Vêtement, chaussures et articles de chapellerie pour la pratique du patinage sur roulette alignées, de la planche à roulettes, du patin à roulettes et du hockey, du football et du base-ball, vêtements et chaussures pour boxe; Vêtements, chaussures et chapellerie de tennis, de squash et de badminton; Vêtements, chaussures et chapellerie pour le patinage en ligne, la planche à roulettes, le patinage à roulettes ainsi que le hockey, le football, le base-ball et la boxe, compris dans la classe 25; Vêtements, chaussures et chapellerie de cyclisme; Vêtements, chaussures et chapellerie d'équitation; Vêtements, chaussures et chapellerie de golf; Vêtements, chaussures et chapellerie pour les sports nautiques, en particulier le surf, la voile, le canotage, le canoë et la plongée, compris dans la classe 25; Vêtements, chaussures et chapellerie pour le ski alpin, le ski de fond et la planche à neige, compris dans la classe 25; Vêtements, chaussures et chapellerie pour le patinage et le hockey sur glace, compris dans la classe 25; Pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe. » en classe 25. (extrait eSearch en Annexe 2).

Le Requéant exploite la marque BLACK SQUAD notamment sur son site web <https://www.newyorker.de/fr/black-squad/> en relation avec des vêtements (copies d'écran en Annexes 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 et 3.5).

Le Requéant dispose de droits antérieurs et donc d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <blacksquad.fr>.

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

A. Atteinte aux droits du Requéant

Le nom de domaine <blacksquad.fr> reprend quasiment à l'identique la marque BLACK SQUAD. La seule différence est l'écriture d'un seul tenant mais cette différence n'est pas significative puisque l'espace n'est pas un caractère. L'extension « .FR » ne permet pas de modifier l'impression d'ensemble que le nom de domaine litigieux est lié au Requéant.

Par conséquent, le nom de domaine litigieux est identique ou, à tout le moins, similaire à la marque antérieure BLACK SQUAD sur laquelle le Requéant a des droits au point de prêter à confusion, et porte donc atteinte à ses droits antérieurs.

B. Absence d'intérêt légitime du Titulaire

Selon les informations whois, le Titulaire a enregistré le nom de domaine <blacksquad.fr> le 04/06/2020 soit presque 4 ans après le dépôt de la marque antérieure BLACK SQUAD.

Le Requéant ne connaît pas le Titulaire, et ce dernier ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec la société la société New Yorker S.H.K. Jeans GmbH & Co. KG ni d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de la marque BLACK SQUAD, ni de droit d'enregistrer le nom de domaine litigieux.

C. Mauvaise foi du Titulaire

Si le nom de domaine <blacksquad.fr> ne renvoie aujourd'hui à aucun site actif (copie d'écran de la page <http://blacksquad.fr/> en Annexe 4) il a été utilisé au moins jusqu'au 06/07/2022 comme en attestent les impressions d'écran jointes Annexes 5, 6, 7 et 8.

Il est flagrant de constater que les photographies de mannequins figurant dans le site litigieux en Annexes 7 et 8 coïncident exactement avec les photographies du site web de la Requêteurante en Annexes 9 et 10.

L'Annexe 11 met en perspective des pages du site litigieux et du site de la Requêteurante : le Titulaire a repris des photographiques du site de la Requêteurante.

Le Titulaire va même jusqu'à reprendre le graphisme très original de la marque BLACK SQUAD utilisé par la Requêteurante, à savoir BLVCKSQVD.

Le nom de domaine <blacksquad.fr> est référencé sur les comptes de réseaux sociaux cidessous:

- Youtube channel [lien URL]
- Twitter [lien URL]
- Facebook [lien URL]
- [lien URL]

En Annexe 12 figure un constat d'huissier du contenu de ces comptes, dressé le 26/07/2022. Sur le compte Facebook des consommateurs se plaignent d'avoir commandé des articles depuis le site correspondant au nom de domaine litigieux et de n'avoir jamais été livré (pages 40 et 41 du constat). L'Annexe 13 détaille et traduit ces posts. La Requêteurante y a répondu.

Il est ainsi manifeste que le Titulaire a enregistré le nom de domaine <blacksquad.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requêteurant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. L'usage de mauvaise foi est d'autant plus dommageable à l'image de la marque et de l'entreprise du Requêteurant que des consommateurs ont commandé des articles sur le site du Titulaire, pensant les commander auprès de la Requêteurante, et n'ont jamais été livrés.

En conclusion, la Requêteurante la demande la transmission du nom de domaine <blacksquad.fr> à son profit.

BORDEREAU DES PIECES COMMUNIQUEES

Annexe 1 : whois du nom de domaine <blacksquad.fr>

Annexe 2 : Extrait eSearch marque de l'UE BLACK SQUAD °015840151

Annexes 3.1 à 3.5 : Captures d'écran du site web <https://www.newyorker.de/fr/black-squad/>

Annexe 4 : capture d'écran de la page <http://blacksquad.fr/> au 29/07/2022

Annexe 5 : capture d'écran du site <http://blacksquad.fr/> le 06/07/2022

Annexe 6 : capture d'écran du site <http://blacksquad.fr/> le 06/07/2022

Annexe 7 : capture d'écran du site <http://blacksquad.fr/> le 06/07/2022

Annexe 8 : capture d'écran du site <http://blacksquad.fr/> le 06/07/2022

Annexe 9 : capture d'écran du site du Requêteurant

Annexe 10 : capture d'écran du site du Requêteurant

Annexe 11 : comparaison des sites web <http://blacksquad.fr/> et du Requêteurant

Annexe 12 : Procès-verbal de constat d'huissier

Annexe 13 : capture d'écran de la page Facebook

<https://www.facebook.com/blacksquad.fr>.

Le Requérant a demandé, à titre principal, la transmission du nom de domaine et, à titre subsidiaire, 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 informations détaillées de marque fournies par le Requérant en Annexe 2, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <blacksquad.fr> est quasi-identique à la marque de l'Union européenne « BLACK SQUAD » numéro 015840151 enregistrée le 16 septembre 2016 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 <blacksquad.fr> est quasi-identique à la marque de l'Union européenne antérieure « BLACK SQUAD » numéro 015840151 enregistrée le 16 septembre 2016 pour la classe 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

Le Collège constate que :

- Le Requérant, la société allemande NEW YORKER S.H.K. JEANS GMBH & CO. KG, est titulaire de la marque de l'Union européenne « BLACK SQUAD » numéro 015840151 enregistrée le 16 septembre 2016 pour la classe 25 couvrant notamment les produits et services tels que « Vêtements, chaussures, chapellerie; (...) Pièces et accessoires de tous les produits précités » (Annexe 2)

- Le Requérant présente ses produits sur le site web <https://www.newyorker.de/fr/black-squad/> (Annexes 3.1 à 3.5 et Annexe 10) ;
- Le nom de domaine <blacksquad.fr> reprend quasiment à l'identique la marque antérieure du Requérant « BLACK SQUAD » ;
- le Requérant déclare qu'il ne connaît pas le Titulaire qui ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec lui, ni d'aucune autorisation ou licence d'utilisation de la marque « BLACK SQUAD », ni de droit d'enregistrer de nom de domaine reprenant ce terme ;
- Le nom de domaine <blacksquad.fr> renvoie :
 - Début juillet 2022 vers un site web proposant sous le terme « BLACKSQUAD » des articles couverts par la marque « BLACK SQUAD » du Requérant tels que des pantalons, sacs à dos, T-shirts (Annexes 5 à 7) ;
 - Fin juillet 2002 vers un site web d'attente ;
- Sur les réseaux sociaux, le nom de domaine <blacksquad.fr> est associé à des comptes imitant le logo « BLACK SQUAD » ; sur les pages de ces comptes, des consommateurs se plaignent de ne pas avoir reçu leur commande et dénoncent une arnaque amenant le Requérant à répondre pour défendre sa marque « BLACK SQUAD » et son activité (Annexes 12 et 13).

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 <blacksquad.fr> avec intention de tromper le consommateur et l'avait enregistré dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion.

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 <blacksquad.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 <blacksquad.fr>, au bénéfice du Requérant, la société NEW YORKER S.H.K. JEANS GMBH & CO. KG.

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 21 septembre 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

