

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

galerieslafayette-france.fr

Demande n° FR-2022-02964



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE

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

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : galerieslafayette-france.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 4 mai 2022 soit postérieurement au 1er juillet 2011.

Date d'expiration du nom de domaine : 4 mai 2023

Bureau d'enregistrement : SAS Ligne Web Services - LWS

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 31 août 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 9 septembre 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 4 octobre 2022.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <galerieslafayette-france.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 t 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 Requéran t indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« A/ Le Requéran t dispose d'un intérêt à agir

Spécialisé dans le commerce de mode en centre-ville, le groupe Galeries Lafayette, le Requéran t, se positionne, en France comme à l'étranger, comme la référence du commerce omni-canal et contribue à promouvoir l'art de vivre à la française à travers ses marques (Annexe 2).

Leader du marché français des grands magasins et célèbre dans le monde entier, le Requéran t est depuis 120 ans l'expert incontesté de la mode et du shopping événementiel, concevant chaque visite comme une expérience unique, offrant aux clients français et internationaux une sélection sans cesse renouvelée des meilleures marques, de l'abordable au premium et au luxe (Annexe 2).

Fort de son patrimoine architectural et d'une forte culture de l'innovation, le Requéran t accueille chaque jour plus de 60 millions de visiteurs dans ses 290 magasins et sites de e-commerce. Le

Groupe jouit d'un lien émotionnel de longue date avec ses clients qu'il nourrit à chaque occasion, tant en ligne qu'en magasin, afin d'offrir la meilleure expérience possible en matière de vente au détail et de créativité (Annexe 2).

Au fil du temps, le Groupe a construit la reconnaissance internationale de ses marques emblématiques : Galeries Lafayette, BHV/MARAIS, La Redoute, Galeries Lafayette-Royal Quartz

Paris, Louis Pion, Guérin Joaillerie et BazarChic. Le Groupe accompagne les marques dans leur transformation patrimoniale, digitale et créative à travers Citynove, Lafayette Plug and Play et

Lafayette Anticipations - Fondation d'entreprise Galeries Lafayette (Annexe 2).

L'un des premiers employeurs privés français avec près de 14 000 salariés, le Requéran t a construit son identité sur un ensemble de valeurs fondamentales : partager sa passion pour les clients, oser innover, devenir plus fort ensemble et viser l'excellence (Annexe 2).

Les Galeries Lafayette sont présentes à Berlin, Pékin, Jakarta, Dubaï, Istanbul, Doha, Shanghai et

Luxembourg. Son site internet principal est disponible à l'adresse <https://www.galeriesslafayette.com> (Annexe 2).

Dès lors que le Requéran t a eu connaissance de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, il a procédé à une demande de levée d'anonymat auprès de l'Afnic, qui lui a transmis les coordonnées du Défendeur (Annexe 1).

En conséquence, compte tenu de la gravité de l'affaire, le Requéran t a décidé de procéder directement à une procédure Syreli auprès de l'AFNIC à l'encontre du Défendeur afin d'obtenir le transfert du nom de domaine litigieux.

Le Requéran t est titulaire de plusieurs enregistrements de marque portant sur la dénomination

GALERIES LAFAYETTE, notamment (Annexe 3) :

o Marque française « GALERIES LAFAYETTE » n° 1502755, en date du 9 décembre 1988, dûment renouvelée et couvrant des produits et services en classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 ;

o Marque de l'Union européenne « GALERIES LAFAYETTE » n° 003798147, en date du 27 avril 2004, dûment renouvelée, couvrant des produits et services en classes 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 et 45 ;



o Marque de l'Union européenne « GALERIES LAFAYETTE » n° 014555007, en date du 14 septembre 2015, couvrant des produits et services en classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45.

En outre, le Requéant est également titulaire de plusieurs noms de domaine parmi lesquels (Annexe 4) :

- <galerieslafayette.fr> enregistré le 25 avril 1999 ;
- <galerieslafayette.com> enregistré le 1er août 1997 ;
- <galerieslafayette.eu> enregistré le 8 mars 2006.

Les droits du Requéant sont donc antérieurs au nom de domaine litigieux enregistré le 4 mai 2022.

Au regard de ces éléments, le Requéant dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine <galerieslafayette-france.fr>.

B/ Le nom de domaine litigieux est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéant

Le nom de domaine contesté reprend intégralement et à l'identique la marque GALERIES LAFAYETTE du Requéant. Au sein du nom de domaine litigieux, l'ajout du terme géographique

« FRANCE », séparé de la reproduction de la marque par un tiret, n'est pas de nature à écarter le risque de confusion. Au contraire, il vient le renforcer dans la mesure où les internautes risquent de penser que ce nom a été enregistré par le Requéant ou à tout le moins par une entité en lien avec Requéant, pour promouvoir ses activités sur le marché français.

Sur le fondement des Principes directeurs, de nombreuses décisions ont considéré que l'usage d'une marque reproduite à l'identique au sein d'un nom de domaine peut être suffisant pour établir qu'un nom de domaine est identique ou similaire, au point de prêter à confusion avec la marque enregistrée du Requéant (DÉCISION DE L'AFNIC Demande PARL EXPERT 2017-00131 – Annexe 5).

Enfin, l'extension géographique « .fr » ne suffit pas à différencier le nom litigieux de la marque GALERIES LAFAYETTE du Requéant. 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 (Décision PARL EXPERT-2021-00832 – Annexe 6).

Pour toutes les raisons citées ci-dessus, le nom de domaine est semblable, au point de prêter à confusion, aux marques « GALERIES LAFAYETTE » sur lesquelles le Requéant a des droits.

C/ Le titulaire du nom de domaine ne justifie d'aucun intérêt légitime

Le Défendeur n'est ni affilié au Requéant, ni autorisé par le Requéant à enregistrer ou à utiliser les marques GALERIES LAFAYETTE ou encore à demander l'enregistrement d'un nom de domaine incorporant ces marques.

En outre, à la connaissance du Requéant, le Défendeur n'a, jusqu'à présent, ni utilisé, ni apporté de preuve de préparatifs pour l'usage du nom de domaine - ou d'un nom correspondant à celui-ci - en relation avec une offre de bonne foi, de biens ou de services.

En effet, le nom de domaine pointe vers une page par défaut du bureau d'enregistrement (Annexe 1).

Or l'absence d'exploitation du nom litigieux a été considérée comme une preuve de l'absence de droit ou d'intérêts légitimes du Défendeur (OMPI Affaire n°D2010-1538 – Annexe 7).

Ainsi, le Défendeur ne peut raisonnablement prétendre qu'il avait l'intention de développer une activité légitime.

L'enregistrement des marques du Requérent précédant l'enregistrement du nom de domaine en cause (Annexes 1 et 4), le Défendeur ne peut avoir de droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

Le nom de domaine litigieux reprend à l'identique la marque GALERIES LAFAYETTE du Requérent, très largement connue et dont la notoriété en France est avérée (Annexe 2). Ainsi, le Défendeur ne peut raisonnablement prétendre qu'il avait l'intention de développer une activité légitime.

Pour les raisons citées ci-dessus, il est sans aucun doute établi que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime à l'égard du nom de domaine en litige.

D/ Le titulaire du nom de domaine litigieux agit de mauvaise foi

1/ L'enregistrement du nom de domaine litigieux de mauvaise foi

En ce qui concerne l'enregistrement de mauvaise foi, il apparaît évident qu'au moment où le Défendeur a enregistré le nom de domaine, il savait que le Requérent était titulaire de la marque

GALERIES LAFAYETTE.

La mauvaise foi peut résulter du fait que le nom de domaine est identique ou ressemble au point de prêter à confusion à une marque notoire, et il est extrêmement improbable qu'un tiers choisisse par hasard un nom identique à cette marque ou y ressemblant au point de prêter à confusion à titre de nom de domaine. Or, la marque GALERIES LAFAYETTE est très connue dans le monde et plus encore en France (Annexe 2).

Il semble impossible que le Défendeur, lui-même domicilié en France, ait pu ignorer l'existence du Requérent et de sa marque GALERIES LAFAYETTE au moment où il a enregistré le nom de domaine litigieux.

Or, la connaissance de la marque au moment de l'enregistrement des noms de domaine litigieux est reconnue comme un indice de mauvaise foi.

En tout état de cause, il appartenait au réservataire, préalablement à l'enregistrement du nom, de vérifier qu'il ne portait pas atteinte aux droits des tiers.

Il semble que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux uniquement pour attirer l'attention du Requérent et pour lui nuire.

Il a ainsi été établi que la connaissance des droits de propriété intellectuelle du Requérent, tels que ses droits sur ses marques, au moment de l'enregistrement d'un nom de domaine, constitue une preuve d'enregistrement de mauvaise foi.

Ainsi, les internautes pourraient être amenés à penser que le Requérent est à l'origine ou, à tout le moins, lié à ce nom de domaine.

En outre, le Défendeur n'a fourni aucune preuve de préparatifs concernant l'usage du nom de domaine de bonne foi et ce dernier n'a jamais fait l'objet d'une utilisation : il renvoyait initialement et renvoie toujours vers une page par défaut du bureau d'enregistrement indiquant que le nom est réservé (Annexe 1).

Toutes les circonstances mentionnées ci-dessus confirment que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.

2/ L'utilisation du nom de domaine litigieux de mauvaise foi

Un certain nombre d'éléments peut être mis en avant afin de démontrer que le Défendeur utilise également le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

Ce nom de domaine reproduit à l'identique la marque GALERIES LAFAYETTE du Requérant qui bénéficie d'une grande reconnaissance auprès du public. L'utilisation d'un nom de domaine reproduisant une marque notoire par une personne sans lien avec le titulaire de la marque ne peut que suggérer la mauvaise foi.

Le Défendeur qui ne dispose d'aucun droit ou intérêt sur le nom de domaine en cause, et en l'absence de licence ou d'autorisation de la part du Requérant, ne peut prétendre qu'il comptait utiliser le nom de domaine litigieux, en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services (Décision SYRELI de l'AFNIC, FR-2016-01198 ; Décision SYRELI de l'AFNIC, FR-2016-01256 - Annexe 8). Aucun usage de bonne foi du nom de domaine n'apparaît possible. Un tel usage est d'ailleurs susceptible de créer pour les internautes un risque de confusion ou d'association avec le Requérant.

Par ailleurs, le fait que le nom litigieux ne soit plus exploité et fasse l'objet d'une détention passive démontre que le Défendeur n'a pas enregistré le nom de domaine litigieux en vue de l'exploiter effectivement.

Enfin, un serveur de messagerie électronique est configuré sur le nom de domaine litigieux, ce qui laisse craindre un risque important de phishing par email. En effet, le réservataire du nom pourrait utiliser une adresse email @galerieslafayette-france.fr afin d'usurper l'identité du Requérant et tromper les consommateurs dans le but de les faire croire qu'ils communiquent avec ce dernier (Annexe 1).

La détention du nom de domaine litigieux par le Défendeur prive le Requérant de la possibilité de déposer un tel nom de domaine reprenant sa marque, ce qui ne peut être considéré comme un usage de bonne foi.

En conséquence, il est établi que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine <galerieslafayette-france.fr> de mauvaise foi.

E/ Mesure de réparation demandée

Le Requérant demande à ce que le nom de domaine <galerieslafayette-france.fr> lui soit transféré.

ANNEXES

Annexe 1 : Recherches Whois, pointage et serveur de mails du nom de domaine <galerieslafayette-france.fr> datant du 10 août 2022 et du 29 juillet 2022, et échanges avec l'AFNIC ;

Annexe 2 : Informations sur le Requérant ;

Annexe 3 : Les marques du Requérant ;

Annexe 4 : Les noms de domaine du Requérant ;

Annexe 5 : DÉCISION DE L'AFNIC Demande PARL EXPERT 2017-00131 ;

Annexe 6 : Décision PARL EXPERT-2021-00832 ;

Annexe 7 : Décision de l'OMPI n° D2010-1538 ;

Annexe 8 : Décision SYRELI de l'AFNIC, FR-2016-01198 ; Décision SYRELI de l'AFNIC, FR-2016-01256 ».

Le Requérant 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. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des notices complètes de marques (*annexe 3*) et de l'extrait de base Whois (*annexe 4*) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <galerieslafayette-france.fr> est similaire :

- Aux marques suivantes du Requérant :
 - La marque verbale française « GALERIES LAFAYETTE » numéro 1502755 enregistrée le 9 décembre 1988 et régulièrement renouvelée pour les classes 1 à 45 ;
 - La marque verbale de l'Union européenne « GALERIES LAFAYETTE » numéro 003798147 enregistrée le 27 avril 2004 et régulièrement renouvelée pour les classes 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 20 à 23, 25 à 30, 32, 33, 35 à 39, 41 à 45 ;
 - La composante verbale de la marque semi-figurative de l'Union européenne « Galeries Lafayette » numéro 014555007 enregistrée le 14 septembre 2015 pour les classes 1 à 45.
- Aux noms de domaine suivants du Requérant :
 - <galerieslafayette.fr> enregistré le 25 avril 1999 ;
 - <galerieslafayette.com> enregistré le 1^{er} août 1997.

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 <galerieslafayette-france.fr> est similaire aux marques antérieures du Requérant et notamment à la marque verbale française « GALERIES LAFAYETTE » numéro 1502755 enregistrée le 9 décembre 1988 et régulièrement renouvelée car il est composé de la marque « GALERIES LAFAYETTE », reprise dans son intégralité, suivie du terme géographique « France », faisant référence au territoire sur lequel une marque du Requérant est protégée.

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 SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE, accueille chaque jour plus de 60 millions de visiteurs dans ses 290 magasins et sites de e-commerce et compte 11 000 collaborateurs (*annexe 2*) ;
- Le Requérant est titulaire des marques « GALERIES LAFAYETTE » et de noms de domaine incluant ce terme ;
- Selon le Requérant, au regard de la divulgation de données personnelles (*annexe 1*), le Titulaire :
 - Ne dispose d'aucune autorisation pour utiliser ses marques ou enregistrer le nom de domaine <galerieslafayette-france.fr> ;
 - Ne détient aucun lien avec lui ;
- Le nom de domaine <galerieslafayette-france.fr>, enregistré le 4 mai 2022, est la reprise intégrale des marques « GALERIES LAFAYETTE » du Requérant associée au terme géographique « France », faisant référence au territoire sur lequel une marque du Requérant est protégée ;
- Des serveurs de messagerie sont configurés sur le nom de domaine <galerieslafayette-france.fr> (*annexe 1*) ;
- Le 10 août 2022, le nom de domaine <galerieslafayette-france.fr> renvoie vers une page d'attente du bureau d'enregistrement (*annexe 1*).

Le Collège a ainsi considéré que le Titulaire, résidant en France et en reprenant la marque « GALERIES LAFAYETTE » du Requérant en l'associant au terme géographique « france », ne pouvait ignorer l'existence des droits du Requérant et avait enregistré le nom de domaine <galerieslafayette-france.fr> 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 <galerieslafayette-france.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 <galerieslafayette-france.fr> au profit du Requérant, la SOCIETE ANONYME DES GALERIES LAFAYETTE.

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 07 octobre 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

