

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

guessparis.fr

Demande n° FR-2022-03033



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société GUESS ? IP HOLDER L.P.

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur W.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : guessparis.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 27 mai 2022 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 27 mai 2023

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

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 17 octobre 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 :

- 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^{er} 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 31 octobre 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 1^{er} décembre 2022.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <guessparis.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 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 Requérant 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 Requérant 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 Requérant, 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 <guessparis.fr> a été créé le 27/05/2022 et est actif au jour du dépôt de la demande (Whois en Annexe 1). Le Titulaire est [Anonymisation] (Courriel Afnic en réponse à la demande de divulgation de données personnelles en Annexe 2).

La société GUESS ? IP HOLDER L.P. (extrait du Registre des sociétés du Delaware en Annexe 3) est titulaire des marques antérieures suivantes :

GUESS - marque de l'Union européenne déposée auprès de l'EUIPO le 01/04/1996 et enregistrée sous le n°000135681 le 15/10/1998 pour désigner notamment les produits suivants :
« Ornements en métaux précieux; couverts, cendriers, boîtes à cigares et à cigarettes, fume-cigares et fume-cigarettes, tous en métaux précieux, en alliage ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, horloges, montres, boutons de manchette, épingles de cravates, articles pour fumeurs en métaux précieux; horlogerie et instruments chronométriques; tous les produits précités compris dans la classe 14 » en classe 14, « Produits principalement ou en partie en cuir, imitations du cuir, peaux ou peaux d'animaux, à savoir malles et sacs de voyage, portefeuilles, porte-documents, serviettes et valises, coffrets destinés à contenir des articles de toilette, porte-monnaie, bagages, sacs à mains; malles et sacs de voyage, parapluies,

parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie; portefeuilles, attachés-case, porte-documents et mallettes; vanity-case; porte-monnaie; bagages; sacs à main » en classe 18, et « Articles d'habillement; articles de chaussures; chapellerie; jeans, chemises, vestes, gilets, pantalons, chandails, combinaisons, shorts, chapeaux, chemisiers, casquettes, robes, chemisiers, sweat-shirts, t-shirts, pantalons de jogging, cravates, soutien-gorge, cache-corset, costumes de bain, survêtements de sport, costumes, peignoirs, pyjamas, ceintures, slips, manteaux, justaucorps, bonneterie, gants, collants, foulards, ponchos, culottes, visières, bas, vêtements d'extérieur, sous-vêtements, jupes, bandeaux avec visière, collants et chaussures, vêtements pour enfants; pantalons, chaussures, chaussettes, bretelles, bavoires, chaussons, combinaisons, pulls; vêtements pour enfants et pour bébés; lingerie, maillots de bain » en classe 25.(extrait eSearch en Annexe 4).




marque de l'Union européenne déposée auprès de l'EUIPO le 01/04/1996 et enregistrée sous le n°000135640 le 04/02/2002 pour désigner notamment les produits suivants : «

Ornements en métaux précieux; couverts, cendriers, boîtes à cigares et à cigarettes, fume-cigares et fume-cigarettes, tous en métaux précieux, en alliage ou en plaqué; articles de bijouterie, horloges, montres, boutons de manchette, épingles de cravates, articles pour fumeurs en métaux précieux; horlogerie et instruments chronométriques; tous inclus en classe 14 » en classe 14, « Produits constitués entièrement ou principalement de cuir, similicuir ou peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; portefeuilles, mallettes pour documents, porte-documents et mallettes; vanity-cases; bourses; bagages; sacs à main » en classe 18, et « Articles d'habillement; chaussures; chapellerie; jeans, chemises, vestes, gilets, pantalons, chandails, combinaisons, shorts, chapeaux, blouses, casquettes, robes, chemisiers, sweat-shirts, t-shirts, pantalons de jogging, cravates, soutien-gorge, camisoles, costumes de bain, survêtements de sport, costumes, peignoirs, pyjamas, ceintures, slips, manteaux, collants, bonneterie, gants, bas-collants, foulards, ponchos, culottes, visières, bas, vêtements de dessus, sous-vêtements, jupes, bandeaux avec visière, collants et chaussures, vêtements pour enfants; pantalons, chaussures, chaussettes, bretelles, bavoires, chaussons, combinaisons, chemisettes; vêtements pour enfants et pour bébés; lingerie, maillots de bain » en classe 25. (extrait eSearch en Annexe 5).

La société GUESS ? Italia S.r.l. (extrait base de données Ufficio Camerale en Annexe 6) est titulaire du nom de domaine <guess.eu> réservé le 20/03/2006 (extrait EURID en Annexe 7), et qui correspond au site web <https://www.guess.eu/en-fr/home> sur lequel les Requérants



exploitent les marques GUESS et  en relation avec des vêtements et accessoires femme, homme et enfant avant la réservation du nom de domaine litigieux, et cette exploitation est antérieure au 27/05/2022 – date de réservation du nom de domaine litigieux - comme en attestent des captures d'écran de pages d'archives web extraites du site WayBackMachine :

Capture en date du 21/04/2022 en Annexe 8,

Capture en date du 25/04/2022 en Annexe 9.

Les Requérants disposent de droits antérieurs et donc d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux <guessparis.fr>.

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

A. Atteinte aux droits des Requérants

Le nom de domaine <guessparis.fr> reprend à l'identique la marque GUESS ainsi que le nom

de domaine <guess.eu>. Les signes diffèrent par l'adjonction au sein du nom de domaine litigieux de l'élément verbal paris. Cette différence n'est pas suffisante pour supplanter la similarité précédente, le terme PARIS se référant à la capitale française, communément utilisé dans le domaine de la mode. L'extension « .FR » ne permet pas de modifier l'impression d'ensemble que le nom de domaine litigieux est lié aux Requérants.

Par conséquent, le nom de domaine litigieux est identique ou, à tout le moins, similaire à la marque antérieure GUESS et au nom de domaine <guess.eu> sur lesquels les Requérants ont des droits au point de prêter à confusion, et porte donc atteinte à leurs droits antérieurs.

B. Absence d'intérêt légitime du Titulaire

Selon les informations whois, le Titulaire a enregistré le nom de domaine <guessparis.fr> le 27/05/2022 (Whois en Annexe 1) soit plus de 26 ans après le dépôt de la marque GUESS, plus



de 20 ans après le dépôt de la marque
nom de domaine <guess.eu>.

et plus de 16 ans après l'enregistrement du

Les Requérants ne connaissent pas le Titulaire, et ce dernier ne dispose d'aucun lien d'aucune sorte avec les sociétés GUESS ? IP HOLDER L.P. et GUESS ? Italia S.r.l. ni d'aucune



autorisation ou licence d'utilisation des marques GUESS et
le nom de domaine litigieux.

ni de droit d'enregistrer

Une recherche sur la base de données DATA INPI n'a localisé aucune marque GUESS au nom du Titulaire (Annexe 10 – extrait recherche dans la Base marques) ni aucune société GUESS liée à ce titulaire (Annexe 11 – Base Data INPI entreprises).

C. Mauvaise foi du Titulaire

Le nom de domaine litigieux <guessparis.fr> est exploité par le biais du site web <https://www.guessparis.fr/> actif au 13/10/2022 (Capture d'écran de la page <https://www.guessparis.fr/> du site internet litigieux en Annexe 12).

En Annexe 13 figure un constat d'huissier de ce site internet, dressé le 15/09/2022.



Le constat a révélé l'exploitation des marques GUESS et

pour la commercialisation

d'articles de mode (vêtements femme, homme, accessoires, chaussures ...) portant les



marques GUESS et

En outre, il est flagrant de constater que les photographies figurant dans le site litigieux en Annexe 12 coïncident exactement avec les photographies du site web des Requérants en Annexe 14 : le Titulaire a repris des photographies du site des Requérants.

Il est ainsi manifeste que le Titulaire a enregistré le nom de domaine <guessparis.fr> dans le but de profiter de la renommée des Requérants en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

En conclusion, les Requérants demandent la suppression du nom de domaine <guessparis.fr>.

BORDEREAU DES PIECES COMMUNIQUEES

Annexe 1 : Whois du nom de domaine <guessparis.fr>

Annexe 2 : Courriel de l'Afnic de divulgation des données relatives au Titulaire du nom de domaine litigieux

Annexe 3 : Extrait du registre des sociétés du Delaware relatif à la société GUESS ? IP HOLDER L.P.

Annexe 4 : Extrait eSearch de la marque de l'UE GUESS n°000135681



Annexe 5 : Extrait eSearch de la marque n°000135640

Annexe 6 : Extrait base de données Ufficio Camerale relatif à la société GUESS ? Italia S.r.l.

Annexe 7 : Extrait EURID <guess.eu>

Annexe 8 : Capture d'écran du site <https://www.guess.eu/en-fr/home> du 21/04/2022 extraite du site WayBackMachine

Annexe 9 : Capture d'écran du site <https://www.guess.eu/en-fr/home> du 25/04/2022 extraite du site WayBackMachine

Annexe 10 : Extrait recherche dans la Base marques Data Inpi

Annexe 11 : Extrait recherche dans la Base Data INPI entreprises

Annexe 12 : capture d'écran du site internet <https://www.guessparis.fr/> actif au 13/10/2022

Annexe 13 : PV de constat de commissaire de justice du 15/09/2022

Annexe 14 : capture d'écran du site internet <https://www.guess.eu/fr-fr/guess/collection-maison/decoration-et-lifestyle> ».

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 de marques (annexes 4 et 5) fournis par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <guessparis.fr> est similaire aux marques suivantes du Requérant :

- La marque verbale de l'Union européenne « GUESS » numéro 000135681 enregistrée le 1er avril 1996 et régulièrement renouvelée pour les classes 3, 9, 14, 18, 24 et 25 ;
- La composante verbale de la marque semi-figurative de l'Union européenne « GUESS ? » numéro 000135640 enregistrée le 1er avril 1996 et régulièrement renouvelée pour les classes 3, 9, 14, 18, 24 et 25.

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 GUESS ? IP HOLDER L.P. est immatriculée sous les lois du Delaware aux Etats-Unis (annexe 3) 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 <guessparis.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 <guessparis.fr> est similaire à la marque antérieure de l'Union européenne « GUESS » numéro 000135681 enregistrée le 1er avril 1996 et régulièrement renouvelée car il est composé de la marque « GUESS », reprise dans son intégralité, suivie du terme géographique « paris » se référant à la capitale française, communément utilisé dans le domaine de la mode et donc en lien avec le secteur d'activité du 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 Etats-Unienne GUESS ? IP HOLDER L.P., est titulaire des marques de l'Union européenne « GUESS » et « GUESS ? » couvrant des produits tels que « porte-monnaie, bagages, sacs à mains » ou « Articles d'habillement; articles de chaussures; chapellerie; jeans, chemises, vestes, gilets, pantalons » (annexes 4 et 5) ;
- Le nom de domaine <guessparis.fr>, enregistré le 27 mai 2022, est la reprise intégrale de la marque « GUESS » du Requérant suivie du terme géographique « paris » se référant à la capitale française, communément utilisé dans le domaine de la mode et donc en lien avec le secteur d'activité du Requérant ;
- Selon le Requérant, le Titulaire :
 - Ne dispose d'aucune autorisation pour utiliser ses marques, ni pour exploiter le nom de domaine <guessparis.fr> ;
 - Ne détient aucun lien avec lui ;
- Les résultats des recherches effectuées dans la base INPI ne permettent de relever ni activité, ni marque appartenant au Titulaire en lien avec le nom de domaine <guessparis.fr> (annexes 10 et 11) ;
- Le procès-verbal de constat d'huissiers établi le 15 septembre 2022, fourni en annexe

- 13, démontre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <guessparis.fr> :
 - o Propose à la vente des accessoires et vêtements, produits couverts par les marques du Requérant ;
 - o Imité la page d'accueil du site web <https://www.guess.eu> en y reproduisant des photographies extraites dudit site ;
 - o Reproduit l'élément verbal des marques « GUESS » du Requérant, en en-tête du site et sur des produits commercialisés ;
 - o Comporte un formulaire de contact ;
- Le 13 octobre 2022, selon la capture d'écran fournie en annexe 12, le nom de domaine <guessparis.fr> renvoie vers le même site web.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire, ne pouvait ignorer l'existence et les droits du Requérant, faisait un usage commercial du nom de domaine <guessparis.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 <guessparis.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 <guessparis.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 6 décembre 2022

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

