

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

iroparis.fr

Demande n° FR-2023-03262



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requéranant : La société IRO

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur B.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : iroparis.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 29 novembre 2022 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 29 novembre 2023

Bureau d'enregistrement : OVH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranant auprès de l'Afnic a été reçue le 22 février 2023 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 Requéranant.
- 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 9 mars 2023.

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), Marine CHANTREAU (membre suppléant) et Marianne GEORGELIN (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 6 avril 2023.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéranant

Selon le Requéranant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <iroparis.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]

«La Requérente considère que :

i. L'enregistrement du nom de domaine *iroparis.fr* par son Titulaire est susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, sur le fondement de l'article L. 45-2 2° du Code des Postes et des Communications Electroniques (« CPCE »)

ii. Son titulaire ne dispose d'aucun intérêt légitime et agit de mauvaise foi, en vertu de l'article R. 20-44-43 du CPCE.

La Requérente demande à ce que la titularité du nom de domaine litigieux lui soit transféré, en vertu de l'article L. 45-2 du CPCE.

La Requérente certifie, qu'à sa connaissance, aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire sur le nom de domaine litigieux n'est en cours à la date de dépôt de la présente plainte.

A. LES FAITS

Présentation de la Requérente

La société IRO SASU est une société française créée le 26 novembre 2010 et enregistrée au Registre des Commerces et des Sociétés (France) sous le numéro 528 471 980 (copie du RCS français de la société IRO en Annexe 1).

La Requérente est spécialisée dans la création et la distribution de vêtements et accessoires sous la marque IRO par l'intermédiaire de son site officiel accessible à l'adresse *www.iroparis.com* mis à disposition des consommateurs dans le monde entier.

L'origine de la marque IRO remonte à 1999. La première marque IRO a été déposée en France le 28 juin 1999 (Annexe 2). Les produits sous la marque IRO ont été lancés en 2005 par les deux [fondateurs]. La marque est en constant développement en France, et dans le monde entier et bénéficie d'une notoriété en France et à l'international (Annexe 3).

Renommée internationale et française de la Requérente

L'utilisation de la marque IRO dans le monde entier a permis à IRO de jouir d'une renommée internationale dans la vente de prêt à porter, vêtements et accessoires. Les produits d'IRO sont distribués dans le monde entier dans de nombreux magasins en Europe, Amérique du Nord, Asie, Afrique (Annexe 4).

La Requérente a investi depuis sa création dans le développement de ses produits, dans la vente et la publicité de sa marque. Les produits sont vendus sous différentes marques, toutes appartenant à la Requérente, comme « IRO », « IRO.JEANS » et « IRO.LIFE ». La liste de ces marques est en Annexe 2.

Afin de vendre des produits de la marque IRO sur Internet, la Requérente a enregistré et est titulaire du nom de domaine *iroparis.com* depuis le 1er avril 2012 (Annexe 5), qui dirige vers le site internet et le site de vente en ligne *www.iroparis.com* (Annexe 6).

*Le nom de domaine litigieux *iroparis.fr**

Dans le cadre de l'exploitation de ses produits et de ses activités en Europe et en France, la Requérente a appris l'existence du nom de domaine *iroparis.fr* au mois de janvier 2023 (Annexes 7 et 8).

Le site internet accessible à partir de ce nom de domaine n'est pas exploité mais est en vente à 1.700€ par DAN.COM ce qui démontre de manière manifeste que le Titulaire n'a aucune intention d'utiliser le nom de domaine.

Le nom de domaine iroparis.fr (le « Nom de domaine litigieux ») reproduit à l'identique la marque IROPARIS et la marque IRO de la Requérante, en y adjoignant l'indication géographique PARIS, lieu où se situe le siège social et les boutiques de la Requérante, comme développé ci-après.

B. FONDEMENT DE L'ACTION

Intérêt à agir de la Requérante

1. Les marques antérieures de la Requérante

La Requérante est titulaire des marques IRO, IROPARIS, IROJEANS et IROLIFE qu'elle a protégé en France et au niveau mondial. Chacune des marques de la Requérante a été enregistrée antérieurement à l'enregistrement du nom de domaine litigieux (voir Annexes 2 et 7).

Les marques couvrant la France sont notamment les suivantes :

- La marque française verbale IRO N°99800550 déposée le 28 juin 1999. Les produits couvrent les vêtements, chaussures et les chapeaux en classe 25;

- La marque française IRO n°4041561 déposée le 22 octobre 2013 qui couvre les vêtements, chaussures, chapeau des hommes, femmes et enfants – en classe 25;

- La marque de l'Union européenne IRO PARIS n° 010711191 déposée le 06 mars 2012 en classes

3, 9, 18, 25.

Les copies des certifications d'enregistrement sont en Annexe 2.

Ces marques sont exploitées.

2. Noms de domaine antérieurs de la Requérante

IRO exerce son activité de vente de prêts à porter, de vêtements et d'accessoires, notamment par le biais de son site internet accessible à l'adresse www.iroparis.com (Annexe 6). Ce nom de domaine a été réservé par la Requérante le 1er avril 2012, soit à une date bien antérieure au nom de domaine litigieux (fiche Whols en Annexe 5), et est actif depuis lors.

Le Nom de domaine litigieux iroparis.fr reproduit à l'identique le nom de domaine iroparis.com de la Requérante, en y changeant simplement l'extension '.com' en la remplaçant par '.fr'.

En réservant le Nom de domaine litigieux, le Titulaire entend donc manifestement tromper les consommateurs en leur faisant croire qu'il s'agit du site français de la Requérante, tout en profitant de sa notoriété et de sa reconnaissance par le public (Annexe 3).

L'ensemble de ce qui précède démontre à l'évidence que la Requérante dispose bien d'un intérêt à agir.

3. Atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante

Le nom de domaine du Titulaire porte atteinte aux droits des marques de la Requérante en application de l'article L. 45-2 2° du CPCE.

En effet, il est de jurisprudence constante qu'un nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant dès lors que ce dernier est similaire aux marques antérieures de Requérant et que la marque est reprise dans son intégralité.

Le Nom de domaine litigieux est identique, ou en état de cause hautement similaire, aux marques parfaitement distinctives de la Requérante IRO et IROPARIS, que le Nom de domaine litigieux ne fait que reprendre. Par ailleurs, l'ajout de l'extension .fr accolée au terme "iroparis", et l'ajout de l'indication géographique PARIS à la marque IRO, renforce le

lien avec la Requêteurante qui est une société française, exerçant ses activités en France, où ses droits sont également protégés, et dont le siège social et ses boutiques sont situés à Paris. En conséquence, il est indéniable que le nom de domaine litigieux est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs français et internationaux, au sens des articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle.

L'atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requêteurante est donc caractérisée en raison de la reproduction à l'identique des marques IROPARIS et IRO de la Requêteurante dans le nom de domaine iroparis.fr.

4. Absence de droit ou d'intérêt légitime du Titulaire du nom de domaine litigieux

A titre liminaire, la Requêteurante rappelle qu'il est constant qu'un simple enregistrement de nom de domaine ne permet pas, à lui seul, d'établir un droit ou un intérêt légitime.

Le Titulaire pourrait être amené à arguer d'un intérêt légitime, en vertu de l'article R. 20-44-43 du CPCE, notamment :

i. S'il démontrait qu'il fait du nom de domaine un usage non commercial sans intention de tromper le consommateur, ou ;

ii. S'il démontrait qu'il fait du nom de domaine un usage non commercial sans intention de nuire à la réputation d'un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit.

En l'espèce, le Nom de domaine litigieux n'entre absolument pas dans ces catégories. Au contraire, le Titulaire en fait un usage commercial avec pour seules intentions de tromper le consommateur, de profiter de la notoriété et de la reconnaissance attachée aux marques de la Requêteurante et d'en tirer profit en le mettant en vente pour la somme de 1.700€ sur le site dan.com.

En effet, le Titulaire ne détient aucun droit de propriété intellectuelle sur la dénomination IRO ou IROPARIS et n'est absolument pas connu sous une quelconque dénomination sociale, enseigne ou nom IRO ou IROPARIS pour de quelconques activités (Annexe 9).

En outre, le Titulaire n'est pas affilié à la Requêteurante. Il n'existe aucun lien de quelque forme ou nature que ce soit, ni aucune relation d'affaires entre la Requêteurante et le Titulaire, qui l'autoriserait à utiliser la marque IROPARIS ou à enregistrer un nom de domaine incorporant ces marques.

Rien ne justifie donc l'enregistrement du nom de domaine litigieux iroparis.fr si ce n'est de tirer profit de la renommée de la Requêteurante. La réservation d'un nom de domaine constituant la reproduction de la marque d'un tiers qui en est le propriétaire légitime aux seules fins de mettre en vente le nom de domaine ne constitue pas un usage légitime et de bonne foi.

En conséquence, le Titulaire ne dispose d'aucun droit ni d'intérêt légitime à l'égard du nom de domaine iroparis.fr.

5. Mauvaise foi du Titulaire du nom de domaine litigieux

5.1. Mauvaise foi au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux

Comme énoncé précédemment (A), la Requêteurante jouit sur ses marques d'une notoriété importante en France, et à l'international. La Requêteurante est, en effet, une société française, dont le siège social et les boutiques sont situés à Paris. La Requêteurante est également titulaire de marques françaises et de l'Union européenne « IRO » et « IROPARIS », du nom de domaine « iroparis.com » qu'elle exploite pour son activité de vente de prêt à porter en ligne.

Or, selon une jurisprudence constante, la connaissance par le Titulaire du nom litigieux des droits de propriété intellectuelle de la requêteurante au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, ou à tout le moins, le fait qu'il aurait pu en avoir connaissance, constitue un indice de la mauvaise foi du Titulaire au moment de l'enregistrement.

En l'espèce, compte tenu de l'exploitation et de la notoriété de la Requêteurante, le Titulaire ne pouvait sérieusement ignorer l'existence de cette dernière ainsi que de ses droits.

Par ailleurs, le Titulaire a déjà été impliqué dans un litige relatif à un nom de domaine

l'opposant à la société Benda Bili France (Annexe 10) dont il a été reconnu coupable. En effet, Monsieur [le Titulaire] avait enregistré le nom de domaine 'sezane.fashion' et le proposait en vente à un montant de 2.500€. Ce nom de domaine reproduisait la marque SÉZANE qui est, tout comme la marque IRO, une marque spécialisée dans la vente de vêtements et d'accessoires. Ce nom de domaine avait finalement été transféré à la société Benda Bili à l'issue du litige.

Aussi, le fait que le Titulaire ait déjà été impliqué dans une telle manœuvre, à savoir l'enregistrement d'un nom de domaine reproduisant une marque connue spécialisée dans la mode et la revente de ce même nom de domaine, témoigne de sa mauvaise foi manifeste.

5.2. Mauvaise foi dans l'utilisation du nom de domaine litigieux

Comme il l'a été démontré aux points 3 et 4 ci-dessus, le Titulaire a réservé le Nom de domaine litigieux dans le seul but d'en obtenir un gain financier en le mettant en vente pour un prix important, en profitant de la notoriété et des droits de la Requérante pour tromper les internautes et attirer du trafic sur le site internet accessible à partir du Nom de domaine litigieux.

En effet, le site Internet vers lequel le nom de domaine iroparis.fr renvoie (Annexes 7 et 8) :

- Reproduit les marques IRO et IROPARIS de la Requérante; et*
- Est proposé à la vente pour la somme de 1.700€ sur le site dan.com.*

Le Titulaire entend donc tirer indûment profit des droits et de la notoriété de la Requérante en associant illicitement le nom de domaine iroparis.fr aux droits de la Requérante.

Or, il est de jurisprudence constante que l'enregistrement d'un nom de domaine principalement en vue de le vendre de quelque manière que ce soit au titulaire d'un nom identique sur lequel un droit est reconnu et non pour l'exploiter effectivement tout en profitant de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur et avec intention de le tromper est constitutif d'une mauvaise foi manifeste

En l'espèce, le nom de domaine iroparis.fr renvoie à une page parking sur laquelle ce dernier est en vente pour la somme de 1700€ (voir Annexe 8).

Le nom de domaine iroparis.fr ne respecte pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE et de l'article R. 20-44-43 du CPCE, dans la mesure où le Titulaire a manifestement agi de mauvaise foi:

- i. En ayant réservé et utilisé le Nom de domaine litigieux sur lequel un droit est reconnu, non pas pour l'exploiter effectivement mais aux seules fins de le vendre ;*
- ii. En ayant réservé et utilisé le Nom de domaine litigieux dans le seul but de profiter de la réputation des droits de la Requérante, en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.*

Ainsi, en vertu de l'article 45-2 du CPCE, il convient de transférer la titularité du nom de domaine litigieux iroparis.fr à la Requérante.

Respectueusement,

[prénom nom]

Date : 22 février 2023

LISTE DES ANNEXES

Annexe 1 : Extrait du RCS de la société IRO (8 pages)

Annexe 2 : Portefeuille des marques de la société IRO et copies des certifications d'enregistrement des marques (8 pages)

Annexe 3 : Preuves de la notoriété de la marque IRO (12 pages)

Annexe 4 : Liste des pays dans lesquels la Requérante opère (2 pages)

Annexe 5 : Fiche Whois du nom de domaine iroparis.com (5 pages)

Annexe 6 : Capture d'écran du site iroparis.com (2 pages)

Annexe 7 : Fiche Whois du nom de domaine iroparis.fr (4 pages)

Annexe 8 : Capture d'écran du site iroparis.fr (1 page)
Annexe 9 : Résultats des recherches des droits antérieurs du Titulaire (8 pages)
Annexe 10 : Décision de l'OMPI n° D2021-2248 du 18 août 2021 (5 pages)
Annexe 11 : Mail de l'AFNIC du 27 janvier 2023 (6 pages) ».

Le Requérant a demandé, à titre principal, la transmission du nom de domaine et, à titre subsidiaire, sa suppression.

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

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 :

- Dans son argumentation, le Requérant déclare être titulaire du nom de domaine <iroparis.com> ;
- Au soutien de cette déclaration le Requérant fournit, en annexe 5, l'extrait de base Whois dudit nom de domaine dans lequel le nom du titulaire n'est pas celui du Requérant et aucun autre des documents fournis ne permet d'établir la titularité du Requérant sur ce nom de domaine ; cet élément est dès lors insuffisant pour rapporter la preuve que le Requérant en est titulaire.

Par conséquent, cette pièce n'a pas été prise en compte par le Collège.

ii. L'intérêt à agir du Requérant

Au regard des informations extraites des bases de marques (annexe 2) fournies par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <iroparis.fr> est identique à la composante verbale de la marque de l'Union européenne semi-figurative « IRO PARIS » numéro 010711191 enregistrée le 8 mars 2012 et dûment renouvelée pour les classes 3, 9, 18, et 25.

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

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

a. L'atteinte aux droits invoqués par le Requéant

Le Collège constate que le nom de domaine <iroparis.fr> est identique à la composante verbale de la marque de l'Union européenne antérieure « IRO PARIS » du Requéant numéro 010711191 enregistrée le 8 mars 2012 et dûment renouvelée.

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 est la société française IRO immatriculée le 26 novembre 2010 au RCS de Paris sous le numéro 528 471 980 pour des activités de « *Fabrication et négoce de prêt à porter et accessoires* » (annexe 1) ;
- Au vu des articles de presse, des avis clients (annexe 3), de sa liste de marques (annexe 2) et de son réseau de distribution (annexe 4), le Requéant opère dans la vente de prêt à porter, vêtements et accessoires dans le monde entier dans de nombreux magasins en Europe, Amérique du Nord, Asie, Afrique sous les marques « IRO », « IRO JEANS », « IRO PARIS » et « IRO LIFE » ;
- Le Requéant utilise pour sa boutique en ligne officielle le nom de domaine <iroparis.com> (annexe 6) ;
- Les résultats de recherches effectuées dans les bases de marques et sur le réseau social LinkedIn (annexe 9) ne permettent pas d'établir de droits antérieurs du Titulaire sur le terme « IROPARIS » ;
- Le Requéant déclare : « *le Titulaire n'est pas affilié à la Requéante. Il n'existe aucun lien de quelque forme ou nature que ce soit, ni aucune relation d'affaires entre la Requéante et le Titulaire, qui l'autoriserait à utiliser la marque IROPARIS ou à enregistrer un nom de domaine incorporant ces marques* » ;
- Le nom de domaine <iroparis.fr>, enregistré le 29 novembre 2022 est la reprise à l'identique de la composante verbale de la marque de l'Union européenne « IRO PARIS » du Requéant ;
- Les pages d'écrans fournies par le Requéant en annexes 7 et 8 montrent que le nom de domaine <iroparis.fr> :
 - renvoie le 9 janvier 2023 vers une page d'attente du bureau d'enregistrement ;
 - est proposé à la vente sur le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <dan.com> pour 1 700 € avec la présentation des statistiques de trafic sur ce nom de domaine depuis novembre 2022 ;
- Le Titulaire a fait l'objet, le 18 août 2021, d'une décision du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI qui a conduit à la transmission du nom de domaine dont il était titulaire pour des faits identiques d'enregistrement d'un nom de domaine reproduisant une marque exploitée dans le secteur du prêt à porter.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requéant permettaient de conclure que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence et les droits du Requéant, avait

enregistré le nom de domaine <iroparis.fr> 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 Requéant 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 <iroparis.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 <iroparis.fr> au profit du Requéant, la société IRO.

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 12 avril 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

