

SYRELI



DÉCISION DE L'AFNIC

jacquemus-outlet.fr

Demande n° FR-2023-03560



I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requéranant : La société JACQUEMUS

Le Titulaire du nom de domaine : Madame X.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : jacquemus-outlet.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 14 juillet 2023 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 14 juillet 2024

Bureau d'enregistrement : IONOS SE

II. Procédure

Une demande déposée par le Requéranant auprès de l'Afnic a été reçue le 11 septembre 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 :

- o Le formulaire de demande est dûment rempli.
- o Les frais de Procédure ont été réglés par le Requéranant.
- 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 26 septembre 2023.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 28 septembre 2023.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Sophie CANAC (membre suppléant), Marine CHANTREAU (membre suppléant) et Loïc DAMILAVILLE (membre titulaire) s'est réuni pour rendre sa décision le 24 octobre 2023.

III. Argumentation des parties

i. Le Requéranant

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

« L'enregistrement du nom de domaine <jacquemus-outlet.fr> (ci-après, le « Nom de Domaine Litigieux »), viole les dispositions de l'article L. 45-2 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE), et plus particulièrement l'alinéa 2 qui dispose que l'enregistrement d'un nom de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est susceptible de porter atteinte notamment à des droits de propriété intellectuelle, sauf si le titulaire justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.

1. Sur l'intérêt à agir de la société JACQUEMUS

La requérante, JACQUEMUS, est une société par actions simplifiée enregistrée au Registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le n° 793 555 368 et dont le siège social est situé 69 rue de Monceau - 75008 Paris (ci-après « JACQUEMUS » ou la « Requérante »)

Pièce n°1 : extrait du site internet Infogreffe

JACQUEMUS fabrique et commercialise depuis 2013 des vêtements et accessoires de mode sous la marque « JACQUEMUS ». Son créateur [X.] compte parmi les stylistes les plus emblématiques de son époque, participant au rayonnement de la mode française à l'international.

A ce titre, JACQUEMUS jouit d'une renommée internationale dans le secteur de la mode, notamment pour la qualité et l'originalité de ses créations. Les produits JACQUEMUS sont ainsi vendus dans plus de 90 points de vente à travers le monde ainsi que sur son site internet officiel.

Pièce n°2 : article de presse sur JACQUEMUS

JACQUEMUS est titulaire de nombreuses marques incluant le terme « JACQUEMUS » et notamment des marques suivantes (ci-après, les « Marques ») :

- La marque verbale française « JACQUEMUS » No. 4057016 enregistrée le 24 décembre 2013, en classe 9, 18 et 25 ;

- La marque verbale française « JACQUEMUS » No. 3745237 enregistrée le 10 juin 2010, en classe 25 ;

- La marque verbale de l'Union européenne « JACQUEMUS » No. 018080381 enregistrée le 11 juin 2019 en classe 14, 24 et 28 ;

- La marque verbale internationale « JACQUEMUS » No. 1513829 enregistrée le 19 novembre 2019.

Pièce n°3 : notices des Marques précitées

Ces Marques sont non seulement dument exploitées, mais jouissent d'une renommée certaine dans le secteur de la mode. JACQUEMUS est également titulaire du nom de domaine <jacquemus.fr> enregistré en 2014 ainsi que du nom de domaine <jacquemus.com> enregistré en 2010 et correspondant à un site web actif, le site officiel de JACQUEMUS sur lequel il commercialise ses produits (ci-après, les « Noms de Domaine »)

Pièce n°4 : whois des noms de domaine jacquemus.fr et jacquemus.com

Or, la Requérante a découvert que le titulaire du Nom de Domaine Litigieux avait procédé à la réservation du nom de domaine <jacquemus-outlet.fr> de façon anonyme, le 14 juillet 2023, auprès du bureau d'enregistrement IONOS SE.

Pièce n°5 : whois du nom de domaine <jacquemus-outlet.fr >

Le Nom de Domaine Litigieux reproduit à l'identique (i) les Marques, (ii) les Noms de domaine

et (iii) la dénomination sociale de la Requérante. En effet, le seul ajout du terme « outlet » ne permet en aucun cas de différencier ce nom de domaine de celui de JACQUEMUS. Bien au contraire, cet ajout est de nature à accroître le risque de confusion dans la mesure où les internautes sont fondés à croire que ce nom a été enregistré afin de renvoyer vers un site web vendant des produits JACQUEMUS à prix réduits.

Dès lors, les internautes, clients de JACQUEMUS, seront légitimement amenés à croire que le site internet litigieux appartient à la Requérante.

L'AFNIC a déjà constaté, concernant le nom de domaine < leclerc-store.fr > que :

« le nom de domaine < leclerc-store.fr > est la reprise intégrale de la marque antérieure du Requérant « LECLERC » à laquelle est ajouté le terme anglais « store » signifiant « magasin » en langue française et pouvant faire référence au Requérant, en tant qu'enseigne de magasins répartis sur le territoire français ; »

Pièce n°6 : décision leclerc-store.fr n°FR-2021-02468

Il est donc porté atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Requérante, qui est recevable à agir.

2. Sur l'absence d'intérêt légitime et la mauvaise foi du titulaire du Nom de Domaine Litigieux
L'article L.45-2, 2° du CPCE dispose que l'enregistrement d'un nom de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est « susceptible de porter atteinte notamment à des droits de propriété intellectuelle, sauf si le titulaire justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ».

a) Sur l'absence d'intérêt légitime du titulaire du Nom de Domaine Litigieux

Le titulaire du Nom de Domaine Litigieux a enregistré le nom de domaine < jacquemus-outlet.fr >, sans être aucunement affilié à JACQUEMUS et sans n'avoir jamais été autorisé par cette dernière à l'utiliser ou à procéder à son enregistrement.

Dans ces conditions, le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime à utiliser le Nom de Domaine Litigieux, d'autant que ce nom de domaine redirige vers un site frauduleux qui propose à la vente des produits prétendument contrefaisants et qui reprend les photographiques officielles des défilés JACQUEMUS ainsi que les photographies des produits JACQUEMUS et qu'une partie du graphisme et de l'organisation du site officiel Jacquemus. Il est donc patent que le titulaire ne justifie d'aucun intérêt légitime quant à l'enregistrement du Nom de Domaine Litigieux.

b) Sur la mauvaise foi du titulaire du Nom de Domaine Litigieux

Le Nom de Domaine Litigieux redirige vers un site proposant à la vente des produits contrefaisants et reprenant les photographiques officielles des défilés et des produits JACQUEMUS. Ainsi, le Nom de Domaine Litigieux est utilisé dans le cadre d'une offre de biens et de services similaires à ceux proposés sur le site <jacquemus.com>.

De plus, titulaire du Nom de Domaine Litigieux reprend également les coordonnées de la société JACQUEMUS dans l'unique but de créer une confusion pour l'internaute.

Pièce n°7 : Captures d'écran du site internet rattaché au Nom de Domaine Litigieux

Enfin, il semblerait que le titulaire du Nom de Domaine Litigieux ait également réservé anonymement les noms de domaine suivants :

- <jacquemus-outlet.org> réservé le 6 juin 2023 auprès du bureau d'enregistrement NameCheap, Inc qui renvoie vers un site inaccessible. Ce nom de domaine fait actuellement l'objet d'une action UDRP intentée par JACQUEMUS ;

- <jacquemus-outlet.store> réservé 19 juillet 2023 auprès du bureau d'enregistrement LWS renvoyant vers un site similaire à celui du Nom de Domaine Litigieux. Une lettre de mise en demeure a été envoyée au registrar de ce site afin de cesser cet usage illicite des Marques et des Noms de Domaine appartenant à JACQUEMUS.

Pièce n°8-1 : whois du nom de domaine jacquemus-outlet.org et captures d'écran du site

Pièce n°8-2 : whois du nom de domaine jacquemus-outlet.store et captures d'écran du site

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le titulaire a enregistré le Nom de Domaine Litigieux dans le seul but de tirer indument profit de la notoriété de la Requérante pour commercialiser des produits contrefaisants et non pas afin de créer une offre réelle, sérieuse et de bonne foi de biens ou de services.

Etant précisé que l'AFNIC a déjà reconnu la notoriété de la marque Jacquemus dans sa décision « simonjacquemus.fr », n° FR-2022-02856 et < jacquemus-france.fr > n° FR-2023-03279.

D'autres décisions UDRP ont également reconnu la notoriété de la marque JACQUEMUS.

Pièce n°9 : Décisions de l'OMPI concernant les noms de domaines suivants :

www.jacquemus.eu, No. DEU2020-0024;

www.jacquemus-outlet.com, No. D2022-4717

www.jacquemusbagshop.com & www.jacquemusbagstore.com, No. D2021-3296

Pour les raisons exposées ci-avant, il est demandé à l'AFNIC d'ordonner le transfert du nom de domaine < jacquemus-outlet.fr > au bénéfice de JACQUEMUS. »

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 29 septembre 2023.

Dans sa réponse, le Titulaire a fourni une pièce accessible aux deux parties sur laquelle le Collège s'appuiera afin d'étayer ses constatations au regard de l'argumentation.

Dans sa réponse, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Objet : Justification de la résiliation du nom de domaine et transmission du code d'autorisation

Madame, Monsieur,

Je me permets par la présente de vous apporter des précisions concernant la résiliation du nom de domaine en question, ainsi que la transmission du code d'autorisation.

Je reconnais entièrement que « Jacquemus » est une marque reconnue et respectée dans l'industrie et j'ai pris connaissance du litige à mon encounter.

Afin de remédier à cette situation, j'ai procédé à la résiliation du nom de domaine en question. Par la présente, je vous transmets le code d'autorisation relatif à cette résiliation en pièce jointe à ce courrier.

Je tiens à souligner que depuis que le nom de domaine m'appartient, il n'a en aucun cas été utilisé. La capture d'écran que vous trouverez jointe au dossier ne correspond en aucun cas à un site internet qui m'appartient. Il est important de noter que cette capture d'écran a très probablement été réalisée avant que je devienne propriétaire de ce nom de domaine.

Je souhaite exprimer ma volonté de faciliter le processus pour que le demandeur puisse récupérer le nom de domaine de manière adéquate et dans le respect des droits en question.

Cordialement »

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 extraites du site Infogreffe (*annexe 1*) et des notices complètes de marques (*annexe 3*) fournies par le Requérant, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <jacquemus-outlet.fr> est similaire :

- A la dénomination sociale du Requérant, la société JACQUEMUS SAS immatriculée le 12 juin 2013 sous le numéro 793 555 368 au R.C.S. de Paris ;
- Aux marques du Requérant et notamment :
 - La marque verbale française « JACQUEMUS » numéro 4057016 enregistrée le 24 décembre 2013 et dûment renouvelée pour les classes 9, 18 et 25 ;
 - La marque verbale française « JACQUEMUS » numéro 3745237 enregistrée le 10 juin 2010 et dûment renouvelée pour la classe 25.

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

ii. L'accord du Titulaire

Le Collège a considéré que le Titulaire en indiquant « *Je me permets par la présente de vous apporter des précisions concernant la résiliation du nom de domaine en question, ainsi que la transmission du code d'autorisation* » et « *Je souhaite exprimer ma volonté de faciliter le processus pour que le demandeur puisse récupérer le nom de domaine de manière adéquate et dans le respect des droits en question* », avait donné son accord pour la transmission du nom de domaine <jacquemus-outlet.fr> au Requérant.

V. Décision

Conformément à l'article II. vi. b. du Règlement SYRELI, le Collège a pris acte de la décision du Titulaire de transmettre le nom de domaine <jacquemus-outlet.fr> au Requérant, la société JACQUEMUS SAS.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (vi) (b) du Règlement, la décision de l'Afnic est exécutable 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 02 novembre 2023

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

