

SYRELI



afnic
Internet
made in France

DÉCISION DE L'AFNIC

vanessawudestockage.fr

Demande n° FR-2024-03769



www.afnic.fr | contact@afnic.fr
Twitter : @AFNIC | Facebook : afnic.fr

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société LIRENN DIFFUSION

Le Titulaire du nom de domaine : Madame X.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : vanessawudestockage.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 25 août 2023 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'expiration du nom de domaine : 25 août 2024

Bureau d'enregistrement : KEY-SYSTEMS GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 30 janvier 2024 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 14 février 2024.

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 12 mars 2024.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine

<vanessawudestockage.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]

« I. LES PARTIES

A. Les Requérants

La présente procédure administrative est engagée par :

- les personnes physiques suivantes : [anonymisation] (Annexe 1), ainsi que

- la société Lirenn Diffusion, prise en la personne de son Président, Monsieur [prénom nom] (Annexe 2).

(ci-après désignées ensemble les Requérants).

Les Requérants sont représentés par : [anonymisation]

B. Le Titulaire

Les informations d'identification du Titulaire étant anonymisées sur la base de données Whois (Annexe 3), le conseil des Requérants a, le 26 janvier 2024 via le formulaire prévu à cet effet, sollicité de l'Afnic la divulgation des données personnelles relatives au Nom de Domaine Litigieux <vanessawudestockage.fr>.

Par e-mail en réponse du même jour, l'Afnic a fait droit à cette demande et indiqué que le Nom de Domaine Litigieux était enregistré au nom de (Annexe 4):

[anonymisation]

(ci-après le Titulaire)

C. Le Nom de Domaine Litigieux

Comme indiqué ci-dessus, le litige porte sur le nom de domaine <vanessawudestockage.fr>. Date d'enregistrement du Nom de Domaine Litigieux : 25 août 2023, soit postérieurement au 1er juillet 2011 (Annexe 3).

Date d'expiration du Nom de Domaine Litigieux : 25 août 2024

Bureau d'enregistrement: KEY-SYSTEMS, GmbH Im Oberen Werk 1, DE-66386 Sankt INGBERT,

Allemagne

Tel : +49.68949396850

Fax : +49.68949396851

E-mail : info@key-systems.net

Il est précisé qu'il n'y a pas d'autre procédure juridique (judiciaire ou administrative) engagée à l'encontre du Nom de Domaine Litigieux.

II. DISCUSSION

La présente demande est fondée sur l'article L.45-2 du code des postes et des communications électroniques, lequel dispose que :

« 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 ».

Il sera en effet démontré ci-après que les Requérants disposent d'un intérêt à agir sur le

fondement de leurs droits de propriété intellectuelle (A), que le Titulaire ne justifie d'aucun intérêt légitime sur le Nom de Domaine Litigieux (B) et a agi de mauvaise foi (C), ce qui justifie que le Nom de Domaine Litigieux soit transféré.

A. Sur l'intérêt à agir des Requérants sur le fondement de leurs droits de propriété intellectuelle

1. [Les Requérants pris en tant que personnes physiques] sont à l'origine de la création, en 2011, du groupe « VANESSA WU », groupe familial spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution de chaussures et de sacs à main pour femmes.

2. Ils sont tous les trois co-titulaires des marques suivantes (Annexe 5):

-La marque verbale française « VANESSA WU » déposée le 11 décembre 2013 et enregistrée le 4 avril 2014 (BOPI 2014-14) sous le numéro 4053983, pour désigner des « Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs » en classe 18 et des « Vêtements, chaussures, chapellerie ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport » en classe 25 ;

-La marque semi-figurative française [visuel] déposée le 1 juillet 2020 et enregistrée le 18 décembre 2020 (BOPI 2020-51) sous le numéro 4662260, pour désigner des « cuir et imitation du cuir ; peaux d'animaux ; sacs ; sacs pochettes ; serviettes [maroquinerie] ; housses de chaussures ; housses à vêtements de voyage ; valises ; parapluies ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes ; étuis en cuir [porte documents] ; étuis pour clés ; trousse de toilette vides ; colliers ou habits pour animaux » en classe 18 et des « chaussures ; vêtements ; chapellerie ; ceintures [habillement] ; foulards ; cravates ; gants [habillement] ; bretelles ; bonneterie ; chaussettes ; bas ; collants ; chaussons ; chaussures de plage ; sandales ; chaussures de sport ; semelles de chaussures ; sous-vêtements » en classe 25, et ;

-La marque semi-figurative internationale désignant l'Union européenne [visuel] déposée le 14 décembre 2020 sous le numéro 1575070, sous priorité de la marque française numéro 4662260, pour désigner des « Cuir et imitation du cuir ; peaux d'animaux ; sacs ; sacs pochettes ; serviettes [maroquinerie] ; housses de chaussures ; housses à vêtements de voyage ; valises ; parapluies ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes ; étuis en cuir [porte-documents] ; étuis pour clés ; trousse de toilette vides ; colliers ou habits pour animaux » en classe 18 et des « Chaussures ; vêtements ; chapellerie ; ceintures [habillement] ; foulards ; cravates ; gants [habillement] ; bretelles ; bonneterie ; chaussettes ; bas ; collants ; chaussons ; chaussures de plage ; sandales ; chaussures de sport ; semelles de chaussures ; sous-vêtements » en classe 25 ;

(ci-après désignées ensemble les Marques).

Les Marques sont largement exploitées depuis de nombreuses années et bénéficient aujourd'hui d'une grande visibilité et d'une certaine notoriété grâce, notamment, à d'importants investissements en communication (Annexe 6).

Pour les besoins de l'activité du groupe « VANESSA WU », les Marques sont données en licence et exploitées par la société Lirenn Diffusion, représenté par son Président, Monsieur [prénom nom].

La société Lirenn Diffusion est, pour sa part, titulaire du nom de domaine <vanessawu.fr> créé le 23 janvier 2014 (Annexe 7), qui redirige vers le site web marchand du groupe « VANESSA WU » sur lequel les internautes peuvent acheter les chaussures et sacs à mains de la marque éponyme (Annexe 8).

3. Or, le Nom de Domaine Litigieux <vanessawudestination.fr>, réservé par le Titulaire le 25 août 2023, génère un risque de confusion évident avec les droits de propriété intellectuelle antérieurs des Requérants, en ce qu'il (Annexe 9) :

-reproduit à l'identique, en tant qu'élément dominant, le signe « VANESSA WU » protégé par les Marques et le nom de domaine <vanessawu.fr>, et ;

-redirige vers un site actif proposant une activité identique à celle du site officiel du groupe « VANESSA WU » accessible via l'adresse <https://vanessawu.fr>, à savoir la vente en ligne de chaussures et sacs à mains, produits pour lesquels les Marques ont été déposées.

La seule différence relevée entre le signe « VANESSA WU », d'une part, et le Nom de Domaine Litigieux, d'autre part, réside dans l'ajout, au sein de ce dernier, du terme purement descriptif « destockage ».

Or, le seul ajout de ce terme ne permet pas de différencier le Nom de Domaine Litigieux des Marques ou ni du nom de domaine <vanessawu.fr> des Requérants.

Au contraire, cet ajout est de nature à accroître le risque de confusion dans la mesure où, lorsqu'ils seront confrontés au Nom de Domaine Litigieux, les internautes pourront être amenés à croire, à tort, que celui-ci renvoie vers un site approuvé par les Requérants, dédié au déstockage des produits de marque « VANESSA WU », autrement dit à la vente de surplus et d'inventus de tels produits à prix réduits.

Cela est d'autant plus vrai que le site web accessible via le Nom de Domaine Litigieux reproduit les photographies des différents modèles de marque « VANESSA WU » (Annexes 8 et 9).

Les Requérants ont donc intérêt à agir pour faire cesser l'atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle, en l'espèce leurs droits sur les Marques et le nom de domaine <vanessawu.fr>.

B. Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

En l'espèce, compte tenu (i) de la visibilité et de la notoriété de la marque « VANESSA WU » et (ii) du contenu du site web litigieux, lequel offre à la vente des produits identiques à ceux présents sur le site officiel de la marque, en utilisant les visuels figurant sur ce dernier (Annexes 8 et 9), il est évident que le Titulaire ne pouvait ignorer l'existence des Requérants.

Or, il a enregistré le Nom de Domaine Litigieux postérieurement au dépôt des Marques et à l'enregistrement du nom de domaine <vanessawu.fr>, sans aucune autorisation des Requérants et sans être affilié de quelque manière que ce soit à l'un d'eux.

Il n'a donc aucun intérêt légitime sur le Nom de Domaine Litigieux.

C. Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Nom de Domaine Litigieux renvoie vers un site web offrant à la vente des copies des produits « VANESSA WU » revêtus des Marques, au moyen des photographies officielles de ces produits, telles qu'utilisées sur le site des Requérants accessible à l'adresse <https://vanessawu.fr> (Annexes 8 et 9).

Or, comme indiqué ci-dessus, le fait que le Nom de Domaine Litigieux incorpore le terme « destockage » fait croire aux internautes que le site web <https://vanessawudestockage.fr> vers lequel il renvoie est un site dédié à la vente de stock de produits « VANESSA WU » à prix réduits, approuvé par les Requérants, ce qui est parfaitement faux.

Il s'ensuit que le Titulaire a enregistré le Nom de Domaine Litigieux dans le seul but de tirer indument profit de la notoriété des Requérants, plus précisément des Marques et du nom de domaine <vanessawu.fr>, pour commercialiser des produits contrefaisants et non pas afin de créer une offre réelle, sérieuse et de bonne foi de biens ou de services.

La mauvaise foi du Titulaire est donc manifeste.

En conclusion : pour l'ensemble des motifs exposés ci-dessus, les Requérants sollicitent la transmission du Nom de Domaine Litigieux au bénéfice de l'un d'eux, et plus précisément de la société Lirenn Diffusion.

Liste des Annexes

1. Copie des titres d'identité des [Requérants pris en tant que personnes physiques]
2. Extrait Kbis de la société Lirenn Diffusion
3. Extrait Whols relatif au Nom de Domaine Litigieux
4. Echanges entre le conseil des Requérants et l'Afnic au sujet des données personnelles relatives au Nom de Domaine Litigieux
5. Marques
6. Articles de presse

7. *Extrait Whois relatif au Nom de Domaine <vanessawu.fr>*
8. *Captures d'écran du site web <https://vanessawu.fr>*
9. *Captures d'écran du site web litigieux <https://vanessawudestockage.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 notices complètes de marques, du BOPI et de l'extrait de base whois fournies par le Requérant en Annexes 5 et 7, le Collège constate qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <vanessawudestockage.fr> est similaire :

- *À la marque française « VANESSA WU » enregistrée sous le numéro 4053983 le 11 décembre 2013 et dûment renouvelée par ses trois cotitulaires dont l'un est le Président du Requérant (Annexe 2) ;*
- *À la marque semi-figurative française « VANESSA WU VW » enregistrée sous le numéro 4662260 le 1^{er} juillet 2020 par ses trois cotitulaires dont l'un est le Président du Requérant ;*
- *Au nom de domaine <vanessawu.fr> enregistré depuis le 23 janvier 2014 par le Requérant.*

Le Collège constate que les trois cotitulaires personnes physiques des marques précitées ont désigné dans la demande SYRELI, le Requérant comme licencié et exploitant desdites marques devant bénéficier de la mesure de transmission demandée dans la procédure SYRELI.

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. L'atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège constate que le nom de domaine <vanessawudestockage.fr> est similaire à la marque française antérieure « VANESSA WU » enregistrée sous le numéro 4053983 le 11

décembre 2013 et dûment renouvelée par ses trois cotitulaires dont l'un est le Président du Requérant car il est composé de la reprise à l'identique de la marque « VANESSA WU » suivie du nom commun « destockage ».

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle des trois cotitulaires dont l'un est le Président du Requérant, Requérant dûment habilité à les représenter en tant que licencié et exploitant des marques devant bénéficier de la mesure de transmission demandée dans la procédure SYRELI.

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

Au vu des pièces fournies par le Requérant, le Collège constate que :

- o Le Requérant est la société LIRENN DIFFUSION immatriculée le 15 décembre 2021 sous le numéro 531 669 315 au R.C.S. de Pontoise ayant pour activité le « Commerce de gros import export de chaussures et tous articles de mode » (Annexe 2) ;
- o Au soutien de son activité, le Requérant exploite le nom de domaine <vanessawu.fr> enregistré depuis le 23 janvier 2014 pour renvoyer vers le site web de vente de chaussures et sacs de la marque « VANESSA WU » dont le Président du Requérant est cotitulaire (Annexe 8) ;
- o Les produits de la marque « VANESSA WU » font l'objet d'articles dans la presse nationale spécialisée dans la mode (Annexe 6) ;
- o Le Requérant déclare à l'appui de la divulgation des données personnelles du Titulaire (Annexe 4) que ce dernier a enregistré le nom de domaine <vanessawudestockage.fr> « sans aucune autorisation (...) et sans être affilié de quelque manière que ce soit (...) » ;
- o Le nom de domaine <vanessawudestockage.fr> reprend à l'identique la marque antérieure « VANESSA WU » en l'associant au nom commun « destockage » faisant référence aux activités de déstockage des produits de marque « VANESSA WU » soit, autrement dit, à la vente par le Requérant de surplus et d'inventus de produits à prix réduits ;
- o Au vu de la capture d'écran effectuée le 30 janvier 2024 (Annexe 9), le nom de domaine <vanessawudestockage.fr> renvoie vers un site web :
 - Se présentant sous le titre « VANESSA WU DESTOCKAGE » ;
 - Reproduisant les éléments figuratifs des marques « VANESSA WU » ;
 - Présentant à la vente en solde des chaussures, produits couverts par les marques « VANESSA WU ».

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 sur les termes « VANESSA WU » et avait enregistré le nom de domaine <vanessawudestockage.fr> dans le but de profiter de la renommée de ces termes en créant un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

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 <vanessawudestockage.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 <vanessawudestockage.fr> au profit du Requérant, la société LIRENN DIFFUSION.

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 Guyancourt, le 25 mars 2024

Pierre BONIS - Directeur général de l'Afnic

