



DÉCISION DE L'AFNIC

swarovskibijoux.fr

Demande n° FR-2014-00613

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur ou Madame Da L.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : swarovskibijoux.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 08 février 2014 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 08 février 2015

Bureau d'enregistrement : INTERNET.BS CORP

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 14 mars 2014 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 1er 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 27 mars 2014.

Le Titulaire n'a pas adressé de réponse à l'Afnic.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Mathieu WEILL (Directeur Général et Président du Collège), Isabel TOUTAUD et Loïc DAMILAVILLE (membres titulaires) s'est réuni pour rendre sa décision le 28 avril 2014.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <swarovskibijoux.fr> par le Titulaire, est « *susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité* », et que 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 les pièces suivantes :

- Extrait du 29 juillet 2013, fourni en langue anglaise, du Commercial Register de la Principauté du Liechtenstein relatif à la société SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT immatriculée le 11 décembre 1968 sous le numéro FL-0001.026.972-4 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque communautaire « SWAROVSKI » numéro 000120576 en vigueur en France, enregistrée le 01 avril 1996 par le Requérant, la société SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT pour les classes 3, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 25 et 26 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque communautaire « SWAROVSKI » numéro 006865794 en vigueur en France, enregistrée le 16 avril 2008 par le Requérant, la société SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT pour les classes 9, 11, 14, 18, 21, 25 et 26 ;
- Extrait de la base whois du nom de domaine <swarovskibijoux.fr> enregistré le 08 février 2014 par Monsieur ou Madame DA L. ;
- Résultats obtenus après une recherche de marque « swarovski » en vigueur en France appartenant à la société SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT effectuée dans la base INPI ;
- Notice complète de la marque communautaire « SWAROVSKI » en vigueur en France numéro 7462922 enregistrée le 04 décembre 2008 par le Requérant pour les classes 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44 et 45 ;
- Notice complète de la marque communautaire « SWAROVSKI » en vigueur en France numéro 6865794 enregistrée le 16 avril 2008 par le Requérant pour les classes 9, 11, 14, 18, 21, 25 et 26 ;
- Notice complète de la marque communautaire « SWAROVSKI » en vigueur en France numéro 3895091 enregistrée le 22 juin 2004 par le Requérant pour les classes 2, 3, 6, 8, 9, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 34, 35 et 41 ;
- Notice complète de la marque communautaire « SWAROVSKI » en vigueur en France numéro 120576 enregistrée le 01 avril 1996 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 3, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 25 et 26 ;
- Notice complète de la marque internationale « SWAROVSKI » en vigueur en France numéro 528189 enregistrée le 06 septembre 1988 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 8, 9, 11, 14, 18, 21, 25 et 26 ;

- Notice complète de la marque internationale « SWAROVSKI » en vigueur en France numéro 303389A enregistrée le 09 octobre 1965 par le Requérant et dûment renouvelée pour les classes 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 24 et 26.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« La société Swarovski jouit d'une notoriété dans le domaine des cristaux artificiels depuis la fin du 19ème siècle, dès lors que c'est son fondateur autrichien qui a inventé le procédé permettant de produire ce que l'on a communément appelé le strass.

Aujourd'hui la société est présente dans 120 pays, compte 26100 employés et a réalisé un chiffre d'affaires de 2,22 milliards d'euros.

En France, la société dispose de 300 points de vente dédiés aux cristaux et articles de joaillerie SWAROVSKI®.

I Intérêt à agir et atteinte aux droits de propriété intellectuelle

L'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <swarovskibijoux.fr> par le Titulaire, porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du requérant.

En effet, se rend coupable de contrefaçon quiconque reproduit ou imite sans autorisation une marque enregistrée et utilise celle-ci en relation avec des produits et services analogues à ceux pour lesquelles la marque antérieure est protégée (articles L713-5 et L713-3 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle).

Le Requérant, Swarovski Aktiengesellschaft est titulaire de plusieurs enregistrements de marques françaises et communautaires (notamment la marque communautaire enregistrée SWAROVSKI n°120576 et la marque communautaire enregistrée semi-figurative SWAROSKI n°6865794) portant sur SWAROVSKI, protégées et exploitées pour des cristaux et articles de joailleries (voir copies officielles et listing joints).

Le nom de domaine swarovskibijoux.fr reproduit à l'identique la marque communautaire SWAROVSKI de notre cliente.

L'adjonction du terme générique "bijoux" ou de l'extension technique ".fr" ne permettent pas d'écarter le risque de confusion ou d'association qui peut naître dans l'esprit du public.

Ce risque de confusion est d'autant plus important que le terme bijoux renvoie aux produits protégés et exploités sous la marque SWAROVSKI.

De surcroît, le titulaire du nom de domaine utilise celui-ci pour vendre des bijoux qu'il prétend être des bijoux Swarovski.

L'utilisation non autorisée des marques, et notamment des marques communautaires n°120576 et n°6865794 du requérant, dans un but frauduleux, en lien avec les produits protégés, est une contrefaçon qui caractérise l'intérêt à agir de SWAROVSKI.

II Sur l'absence d'intérêt légitime du titulaire

Swarovski Aktiengesellschaft étant la seule détentrice de droits sur la marque SWAROVSKI, et notamment des marques communautaires n°120576 et n°6865794, le titulaire du nom de domaine litigieux n'a jamais été ni autorisé à enregistrer [swarovskibijoux.fr] ni à l'utiliser.

Il n'a donc aucun intérêt légitime à détenir le nom de domaine "swarovskibijoux.fr".

III La mauvaise foi

Le nom de domaine "swarovskibijoux.fr" a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Le requérant souhaite rappeler la solide réputation de SWAROVSKI pour les bijoux.

Le titulaire agit de mauvaise foi en associant le terme "bijoux", produit pour lequel le requérant est

notoirement connu, à la marque SWAROVSKI dont il ne pouvait ignorer l'existence et sur laquelle il ne dispose d'aucun droit ni autorisation.

Au vu de ce qui précède, il est demandé au collège d'ordonner la transmission du nom de domaine "swarovskibijoux.fr" au profit du requérant.».

Le Requéant 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 présent Règlement,
Au vu des dispositions prévues à l'article L. 45-6 du Code des Postes et des Communications Electroniques,

i. L'intérêt à agir du Requéant

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéant, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <swarovskibijoux.fr> était similaire :

- À la dénomination sociale du Requéant, la société SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT immatriculée le 11 décembre 1968 au Registre du commerce de la Principauté du Liechtenstein sous le numéro FL-0001.026.972-4 ;
- Aux marques suivantes, en vigueur en France, enregistrées par le Requéant :
 - o Les marques communautaires :
 - « SWAROVSKI » numéro 000120576 en vigueur en France, enregistrée le 01 avril 1996 pour les classes 3, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 25 et 26 ;
 - « SWAROVSKI » numéro 006865794 en vigueur en France, enregistrée le 16 avril 2008 pour les classes 9, 11, 14, 18, 21, 25 et 26 ;
 - « SWAROVSKI » en vigueur en France numéro 7462922 enregistrée le 04 décembre 2008 pour les classes 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44 et 45 ;
 - « SWAROVSKI » en vigueur en France numéro 3895091 enregistrée le 22 juin 2004 pour les classes 2, 3, 6, 8, 9, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 34, 35 et 41 ;
 - o Les marques internationales :
 - « SWAROVSKI » numéro 528189 enregistrée le 6 septembre 1988 et dûment renouvelée ;
 - « SWAROVSKI » numéro 303389A enregistrée le 9 octobre 1965 et dûment renouvelée.

Le Collège a donc considéré que le Requéant 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 Requéant

Le Collège a constaté que le nom de domaine <swarovskibijoux.fr> est similaire à la marque communautaire antérieure « SWAROVSKI » en vigueur en France, enregistrée le 1er avril 1996 et dûment renouvelée par le Requéant sous le numéro 000120576 car il est composé de la marque

«SWAROVSKI» dans son intégralité et du terme «bijoux» lequel fait référence à des produits protégés par la marque du Requérant.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine était susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, la société SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT.

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

- Sur l'absence d'intérêt légitime du Titulaire

Le Collège a constaté que le Requérant n'a octroyé au Titulaire aucun droit ni autorisation sur sa marque «SWAROVSKI».

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant, la société SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT est notamment titulaire de la marque communautaire antérieure « SWAROVSKI » enregistrée le 1er avril 1996 et dûment renouvelée sous le numéro 000120576 et exploitée pour des produits et services de « parures bijouterie vraies et fausses, ornements de bijouterie ; petits objets de bijouterie en verre ; etc. » ;
- Le nom de domaine <swarovskibijoux.fr> constitué de la marque « SWAROVSKI » reprise intégralement à l'identique et du terme «bijoux» lequel fait référence à des produits protégés par la marque du Requérant ;
- Le Requérant évoque sa notoriété mais il n'en fournit pas la preuve ;
- Le Requérant n'apporte aucun élément concernant l'utilisation du nom de domaine <swarovskibijoux.fr> bien qu'il indique que le nom de domaine est utilisé pour vendre des bijoux.

Le Collège a donc considéré que les pièces fournies par le Requérant ne permettaient pas de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <swarovskibijoux.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requérant n'avait pas 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 <swarovskibijoux.fr> respectait les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <swarovskibijoux.fr> au profit du Requérant.

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 Saint-Quentin en Yvelines, le 28 avril 2014

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

