



DÉCISION DE L'AFNIC

nellyrodi.fr

Demande n° FR-2014-00660

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société TRENDLAB

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur Seb L.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : nellyrodi.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 23 janvier 2014 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 23 janvier 2015

Bureau d'enregistrement : INTERNET.BS CORP

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 11 avril 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 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 25 avril 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 27 mai 2014.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <nellyrodi.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 les pièces suivantes :

- Extrait Kbis du 27 février 2014 de la société TRENDLAB immatriculée le 28 octobre 2003 sous le numéro 450 582 853 au R.C.S. de Paris ;
- Délégation de pouvoir du Requérant à la société Pascale Lambert et Associés aux fins de représentation pour rétrocession du nom de domaine <nellyrodi.fr> ;
- Notice complète de la marque française « NELLY RODI » numéro 1389686 enregistrée le 28 mars 1986 par le Requérant et régulièrement renouvelée pour les classes 3, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 38 et 42 ;
- Notice complète de la marque communautaire « NELLY RODI » numéro 002520054, en vigueur en France, enregistrée le 28 décembre 2001 par le Requérant et régulièrement renouvelée pour les classes 24, 35 et 42 ;
- Notice complète de la marque française «NR NellyRodi » numéro 3959100 enregistrée le 07 novembre 2012 par le Requérant pour les classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42 ;
- Notice complète de la marque française «NellyRodiLab » numéro 3728448 enregistrée le 08 avril 2010 par le Requérant pour les classes 3, 16, 24, 25, 35, 41 et 42 ;
- Extraits de la base Whois de noms de domaine enregistrés par le Requérant et notamment :
 - Le nom de domaine <nellyrodi.com> enregistré le 29 janvier 1999 ;
 - Le nom de domaine <nellyrodilab.com> enregistré le 21 décembre 2007 ;
- Captures d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <nellyrodi.com> et notamment les pages :
 - Accueil ;
 - Histoire ;
 - Réseau international ;
 - Mentions légales ;
- Captures d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <nellyrodilab.com> et notamment des pages :
 - Accueil ;
 - A propos de NELLYRODI ;
 - Mentions légales ;
- Capture d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <nellyrodi.fr> ;
- Capture d'écran d'une page du site internet <http://www.eu.christianlouboutin.com> ;
- Procès-verbal de constat d'huissier du 28 février 2014 à la requête du Requérant sur le contenu de certaines pages extraites du site internet <http://www.nellyrodi.fr> ;

- Résultats obtenus après une recherche de marque déposée par « seb L. » en vigueur en France effectuée dans la base INPI ;
- Résultats obtenus après une recherche de sociétés dont la raison sociale inclut le nom « seb L. » ;
- Courrier de la société RALPH LAUREN EUROPE SARL attestant que « le site internet www.nellyrodi.fr offre à la vente des produits portant les contrefaçons de marques Ralph Lauren » ;
- Courriel de la société Christian LOUBOUTIN attestant que « les produits proposés sur le site internet www.nellyrodi.fr sont des contrefaçons de piètre qualité » ;
- Courrier du Titulaire daté du 02 avril 2014 dans lequel il certifie n'avoir pas enregistré le nom de domaine <nellyrodi.fr>.

Dans sa demande, le Requéérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Nous agissons au nom et pour le compte de notre cliente la société TRENDLAB sise 28 avenue de Saint Ouen à Paris.

Notre cliente a constaté la réservation le 23/01/2014 du nom de domaine nellyrodi.fr.

Les informations sur le titulaire de ce nom de domaine n'étant pas publiques, nous avons demandé auprès de l'AFNIC la divulgation des données personnelles du titulaire. Selon les informations qui nous ont été transmises le titulaire de ce nom de domaine est L. Seb, adresse : 85 grand rue – apt 10 86130 Jaunay Clan.

Comme nous allons le démontrer ci-après notre cliente a un intérêt à agir, le nom de domaine objet du litige porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, le demandeur ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi.

A – Intérêt à agir de la société TRENDLAB

Vous trouverez ci-joint un extrait Kbis de la société TRENDLAB (Annexe1).

La société TRENDLAB est immatriculée depuis le 28/10/2003 et a pour enseigne la dénomination NELLY RODI.

Elle intervient et est connue sous cette enseigne, notamment grâce à son site Internet nellyrodi.com (Annexe2).

Elle est titulaire de plusieurs marques NELLY RODI protégées en France et qu'elle exploite depuis de nombreuses années. Elle est, entre autres, titulaire des marques suivantes (Annexes3,4,5,6):

- marque française NELLY RODI n°1389686 déposée le 28/03/1986 et renouvelée en 1996 et en 2006 notamment en classe 25 pour les vêtements et chaussures ;

- marque communautaire NELLY RODI n°002520054 déposée le 28/12/2001 et renouvelée en 2011 ;

- marque française n°123959100 déposée le 7/11/2012 notamment en classe 35 pour des services de conseils aux entreprises en matière de tendances dans le domaine de la mode ;

- marque française NELLY RODI LAB n°103728448 déposée le 08/04/2010 notamment en classes 25 pour les vêtements et chaussures et en classe 35 pour des services d'organisation de salons dans le domaine de la mode.Elle est également titulaire de plusieurs noms de domaine (Annexes7,8):

- nellyrodi.com créé le 29 janvier 1999

- nellyrodilab.com créé le 21 décembre 2007

Tous deux renvoient vers les sites de notre cliente (Annexes2,9).

Or le nom de domaine nellyrodi.fr est identique, ou à tout le moins quasi-identique, au nom

commercial NELLY RODI, aux noms de domaine nellyrodi.com et nellyrodilab.com, ainsi qu'aux marques « NELLY RODI » précitées.

Vos services ont déjà eu l'occasion de rappeler que le Requéant qui détient une marque ou un nom de domaine identique ou quasi-identique au nom de domaine litigieux justifie d'un intérêt à agir (décisions FR-2012-00038, marque SPORTINTOWN c/ sportintown.fr ; FR-2012-00049 DECATHLON)

En conséquence, la société TRENDLAB justifie donc d'un intérêt à agir.

B – Le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de la personnalité, aux droits de propriété intellectuelle de la société TRENDLAB et le demandeur ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi

Conformément à l'article L45-2 du Code des postes et des communications électroniques, « 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 »

1) Atteinte aux droits de la société TRENDLAB

La société TRENDLAB propose à travers ses marques NELLY RODI des conseils et des stratégies pour le développement des marques de ses clients. Elle recherche les tendances et guide ses clients pour les maintenir dans l'air du temps. (Annexes2,9)

Elle entretient donc des liens très étroits avec le domaine de la mode et de la création au sens large dont est issue une partie de ses clients.Le nom de domaine nellyrodi.fr renvoie vers un site Internet présentant à la vente des produits portant des marques renommées, et notamment des chaussures portant les marques NIKE, LOUBOUTIN, TIMBERLAND, PUMA, LOUIS VUITTON ainsi que des vêtements portant les marques RALPH LAUREN, BURBERRY, à un prix très faible (Annexes10,10bis).

Au regard du prix très faible des produits proposés sur le site nellyrodi.fr, par exemple des chaussures LOUBOUTIN à 60€ alors que le prix habituel de ces produits est de plusieurs centaines d'euros (Annexe11), il s'agit à l'évidence de produits contrefaisants.

Le caractère contrefaisant de ces produits nous a notamment été confirmé par les sociétés The Polo Lauren Company LP (marques RALPH LAUREN) et CHRISTIAN LOUBOUTIN et vous trouverez ci-joint leurs attestations à cet égard (Annexe12).

Le nom de domaine litigieux est quasiment identique aux noms de domaine antérieurs précités de la société TRENDLAB dans la mesure où seule l'extension change. Le consommateur pourrait légitimement croire qu'il existe un lien entre ces noms de domaine étant donné qu'ils ont tous trait au domaine de la mode : nellyrodi.com et nellyrodilab.com renvoyant à une activité de conseil dans le domaine de la mode et nellyrodi.fr renvoyant à la vente de produits de mode.

Le nom de domaine litigieux est très fortement similaire aux marques antérieures « NELLY RODI » précitées de la société TRENDLAB. En effet, l'élément distinctif et dominant de ces marques est la dénomination NELLY RODI qui est reprise dans le nom de domaine litigieux (nellyrodi.fr).

Le nom de domaine litigieux propose à la vente des chaussures et des vêtements, produits qui sont visés par les marques antérieures NELLY RODI n°1389686 (Annexe3) et NELLY RODI LAB n°103728448 (Annexe6) et qui sont similaires aux services dans le domaine de la mode qui sont visés par les deux autres marques antérieures (Annexes4,5) de la société TRENDLAB.Le Titulaire va ainsi créer un risque de confusion entre son nom de domaine nellyrodi.fr et les marques antérieures NELLY RODI LAB et NELLY RODI de la société TRENDLAB et tenter de tirer profit de sa renommée.

En outre, l'utilisation d'un nom de domaine reproduisant les marques, les noms de domaine et le nom commercial de la société TRENDLAB pour un site Internet présentant à la vente des produits contrefaisants des marques renommées va conduire les clients de la société TRENDLAB à établir un lien entre le nom de domaine litigieux et les droits antérieurs de la société TRENDLAB.

Ils pourront légitimement penser que le nom de domaine nellyrodi.fr conduit au site officiel de la société TRENDLAB.

Leur confiance dans la probité et le sérieux de la société TRENDLAB s'en trouvera automatiquement atteinte et diminuée en raison de l'association qu'ils feront avec une activité civilement et pénalement répréhensible. Ceci portera un préjudice important à l'image des marques « NELLY RODI » de la société TRENDLAB.

2) Absence d'un intérêt légitime du Titulaire

Le Titulaire ne dispose d'aucun droit de marque valable en France sur la dénomination NELLY RODI.

A cet égard, vous trouverez ci-joint (Annexe13) la copie du résultat d'une recherche des marques au nom de « L. Seb » effectuée sur la base de données marques en ligne de l'INPI (<http://bases-marques.inpi.fr/>). Comme vous pourrez le constater, le seul résultat qui apparaît est une marque VOGALU.

Nous avons également effectué une recherche (Annexe14) sur « L. Seb » sur le site societe.com. Cette recherche n'a donné qu'un seul résultat qui est la SARL L.-Seb-Deco. Le titulaire n'est donc pas le gérant d'une société NELLY RODI.

Le titulaire ne détient donc aucun droit sur la dénomination NELLY RODI.

En outre, le Titulaire n'a aucun lien avec notre cliente et n'a pas été autorisé par cette dernière à déposer le nom de domaine nellyrodi.fr. Il convient également d'ajouter que nous avons contacté le Titulaire du nom de domaine et que celui-ci nous a indiqué ne pas être à l'origine de la réservation du nom de domaine litigieux et qu'il pensait avoir fait « l'objet d'une usurpation d'identité » (Annexe15).

Soit la déclaration du Titulaire est vraie et la personne qui a réellement réservé le nom de domaine litigieux l'a fait sans indiquer sa véritable identité, soit la déclaration du Titulaire est fautive. Il n'en reste pas moins que dans les deux hypothèses il est évident que le Titulaire n'avait pas d'intérêt légitime à réserver le nom de domaine litigieux.

Au regard des éléments ci-avant, le Titulaire n'a donc aucun intérêt à réserver le nom de domaine nellyrodi.fr.

Par ailleurs, le Titulaire utilise le nom de domaine nellyrodi.fr pour proposer à la vente des produits contrefaisants, acte sanctionnable au titre des articles L713-2 et L716-1 du Code de la propriété Intellectuelle.

3) Mauvaise foi du Titulaire

Le nom de domaine nellyrodi.fr a été créé pour proposer à la vente des produits contrefaisants (Annexes10,10bis,11,12). Les produits sont vendus à un prix beaucoup plus faible que le prix du marché et le Titulaire ne peut donc pas prétendre ignorer le prix habituel de ces produits.

Le site nellyrodi.fr ne fournit aucune information sur la société ou la personne physique responsable du site (Annexe4).

Les « onglets » « Qui sommes-nous », « Contactez-nous », « Paiement » et « Navigation » situé en haut de page sur le site nellyrodi.fr ne fonctionnent pas.

Les « onglets » « About Us », « Contact Us », « Payment », « Shipping », « How to order », « Site

Map » situés en bas de page renvoient tous vers une page indiquant « error : can't find this product » (« erreur : ce produit ne peut pas être trouvé »). En outre, et comme indiqué ci-avant, le nom de domaine litigieux est utilisé pour la vente de produits contrefaisants (Annexes 10,10bis,11,12). La vente de tels produits va gravement nuire à la réputation de la société TRENDLAB, comme nous avons déjà pu le démontrer ci-dessus, dans la mesure où ses clients seront fondés à établir un lien entre les marques et noms de domaine antérieurs de la société TRENDLAB d'une part et le nom de domaine litigieux d'autre part à cause de leur identité, ou à tout le moins quasi-identité, et des produits et services visés qui se rattachent dans les deux cas au domaine de la mode.

Par ailleurs, et comme indiqué ci-avant, le Titulaire nous a indiqué ne pas être à l'origine de la réservation du nom de domaine nellyrodi.fr et qu'il pensait avoir fait « l'objet d'une usurpation d'identité » (Annexe15). Ceci caractérise bien la mauvaise foi du déposant de ce nom de domaine.

L'ensemble de ces éléments démontre que le Titulaire a déposé le nom de domaine nellyrodi.fr de mauvaise foi.

C – Conclusion

Au regard de ce qui précède, la société TRENDLAB demande donc la transmission du nom de domaine nellyrodi.fr à son profit.».

Le Requéant a demandé la transmission 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 <nellyrodi.fr> était identique :

- Aux marques « NELLY RODI » du Requéant et notamment :
 - La marque française « NELLY RODI » numéro 1389686 enregistrée le 28 mars 1986 et régulièrement renouvelée pour les classes 3, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 38 et 42 ;
 - La marque communautaire « NELLY RODI » numéro 002520054, en vigueur en France, enregistrée le 28 décembre 2001 et régulièrement renouvelée pour les classes 24, 35 et 42 ;
- Au nom de domaine <nellyrodi.com> enregistré le 29 janvier 1999 par le Requéant.

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 <nellyrodi.fr> est identique à la marque française antérieure «NELLY RODI» numéro 1389686 enregistrée le 28 mars 1986 et régulièrement renouvelée pour les classes 3, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 38 et 42.

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

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 :

- Selon le Requérant, le Titulaire :
 - Ne détient aucune autorisation pour utiliser les marques du Requérant, ni pour exploiter le nom de domaine <nellyrodi.fr> ;
 - Ne compte pas parmi ses salariés.
- Les résultats obtenus à la suite des recherches dans les bases de données societe.com et INPI ne permettent de relever ni activité ni marque du Titulaire en lien avec le nom de domaine <nellyrodi.fr> ;
- Le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <nellyrodi.fr> propose à la vente des articles de vêtements, chaussures de marques etc... ;
- La société RALPH LAUREN EUROPE SARL ainsi que la société Christian LOUBOUTIN ont fait savoir au Requérant que les produits proposés à la vente sur le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <nellyrodi.fr> sont des contrefaçons de leurs marques ;
- Le Titulaire a indiqué au Requérant avoir fait l'objet d'une usurpation d'identité lors de l'enregistrement du nom de domaine <nellyrodi.fr>.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire fait un usage commercial du nom de domaine <nellyrodi.fr> avec intention de tromper le consommateur.

Le Collège a donc conclu que le Requérant avait apporté la preuve de l'absence d'intérêt légitime du Titulaire et a décidé que le nom de domaine <nellyrodi.fr> ne respectait pas les dispositions de l'article L. 45-2 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé d'accepter la transmission du nom de domaine <nellyrodi.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 27 mai 2014

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

