



DÉCISION DE L'AFNIC

katespade.fr

Demande n° FR-2014-00662

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société KATE SPADE LLC

Le Titulaire du nom de domaine : Monsieur Romain G.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : katespade.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 19 mai 2011

Date de renouvellement du nom de domaine : 19 mai 2014 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 19 mai 2015

Bureau d'enregistrement : KEY-SYSTEMS GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 15 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 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 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 <katespade.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 :

- Notice complète de la marque communautaire « KATE SPADE » en vigueur en France, enregistrée sous le numéro 000645093 le 08 octobre 1997 par le Requérant et régulièrement renouvelée pour les classes 3, 9, 14, 24 et 25 ;
- Notice complète de la marque communautaire « KATE SPADE » en vigueur en France, enregistrée sous le numéro 000813204 le 28 avril 1998 par le Requérant et régulièrement renouvelée pour les classes 9 et 18 ;
- Notice complète de la marque communautaire « KATE SPADE » en vigueur en France, enregistrée sous le numéro 010456101 le 30 novembre 2011 par le Requérant pour les classes 9, 16 et 35 ;
- Notice complète de la marque communautaire « KATE SPADE NEW YORK » en vigueur en France, enregistrée sous le numéro 8996233 le 31 mars 2010 par le Requérant pour la classe 3 ;
- Notice complète de la marque communautaire « kate spade NEW YORK » en vigueur en France, enregistrée sous le numéro 9341041 le 30 août 2010 par le Requérant et pour les classes 3, 9, 14, 16, 18, 25 et 35 ;
- Extraits de la base Whois de noms de domaine enregistrés par le Requérant et notamment :
 - Le nom de domaine <katespade.com> enregistré le 30 janvier 2007 ;
 - Le nom de domaine <katespade.net> enregistré le 24 septembre 2012 ;
 - Le nom de domaine <katespade.asia> enregistré le 02 décembre 2007 ;
- Capture d'écran de la page internet vers laquelle renvoie le nom de domaine <katespade.fr> ;
- Echanges de courriers électroniques entre le Requérant et le Titulaire concernant le prix de vente du nom de domaine <katespade.fr>.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« I- L'enregistrement du nom de domaine « katespade.fr » par le Titulaire porte atteinte aux droits de propriété industrielle de la requérante (A) et justifie de son intérêt à agir à l'encontre du Titulaire (B).

II- Le Titulaire ne justifie d'aucun intérêt légitime (A) et a agit de mauvaise foi (B).

(Article L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques).
I- Atteinte portée aux droits et intérêt à agir du requérant.

A/ Droits de propriété industrielle du requérant.

Le requérant est titulaire des marques communautaires suivantes :

- KATE SPADE n° 645093 en date du 8 octobre 1997
 - KATE SPADE n° 813204 en date du 28 avril 1998
 - KATE SPADE NEW YORK n° 8996233 en date du 31 mars 2010
 - KATE SPADE NEW YORK n° 9341041 en date du 30 août 2010
 - KATE SPADE n° 10456101 en date du 30 novembre 2011
- (Marques communautaires en Annexe A)

Le requérant est aussi titulaire de la marque française suivante :

- KATE SPADE n° 3058416 en date du 17 octobre 2010
- (marque française en Annexe B)

Le requérant est également titulaire des noms de domaines suivants :

- Katespade.com
- Katespade.net
- Katespade.eu
- Katespade.asia

(Extraits Whois de KATE SPADE Annexe C)

Ces marques et noms de domaines sont utilisés pour la promotion et vente des produits du requérant, c'est-à-dire des vêtements, bijoux, sac et articles de maroquinerie, cosmétiques.

B/ Intérêt à agir du requérant

La société Kate Spade LLC est la seule détentrice de droits sur les marques communautaires et française KATE SPADE.

L'usage quotidien de ces marques soit sur les sites internet soit dans des boutiques sur les produits de la société ont permis de lui donner une notoriété importante dans le domaine de l'habillement, la maroquinerie, les cosmétiques et auprès d'un public essentiellement féminin et jeune (voir le site <http://www.katespade.com/>).

Le nom de domaine katespade.fr constitue la reproduction à l'identique des marques enregistrées du requérant.

Le titulaire du nom de domaine l'utilise comme plateforme de publicité pour la promotion de l'acquisition de noms de domaines.

Ce nom de domaine est à vendre.

(Page d'accueil katespade.fr Annexe D).

L'usage non autorisé de la marque de la requérante vise à attirer l'attention du consommateur et fonctionne comme une marque d'appel en vue de tromper les tiers.

L'utilisation de la marque KATE SPADE dans un but frauduleux caractérise l'intérêt à agir du requérant.

II- Le Titulaire ne justifie d'aucun intérêt légitime et a agi de mauvaise foi.

A / Absence d'intérêt légitime du titulaire

Kate Spade LLC étant la seule détentrice des droits sur les marques communautaires et française, le titulaire du nom de domaine litigieux n'a jamais été autorisé à enregistrer « katespade.fr » ni à l'utiliser dans un but frauduleux.

B/ Mauvaise foi du titulaire

Il existe un faisceau d'indices permettant de caractériser la mauvaise foi du titulaire :

- L'usage de la marque du requérant vise à attirer le public pour assurer la promotion de l'achat de noms de domaines sans rapport avec la titulaire des marques.
- Le nom de domaine est à vendre
- Le titulaire a obtenu le nom de domaine litigieux principalement en vue de le vendre à vil prix au requérant et non en vue de l'exploiter effectivement.
- Le titulaire a été approché par la requérante et a proposé la cession de ce nom de domaine pour la somme de 60.000 dollars, ce qui est excessif (Annexe E copie des échanges de mails illustrant la pratique frauduleuse).

Conclusion :

La société Kate Spade LLC demande la transmission à son profit du nom de domaine frauduleux katespade.fr.».

Le Requérant 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 Requérant

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

- Aux marques du Requérant et notamment :
 - La marque communautaire « KATE SPADE » en vigueur en France, enregistrée sous le numéro 000645093 le 08 octobre 1997 et régulièrement renouvelée pour les classes 3, 9, 14, 24 et 25 ;
 - La marque communautaire « KATE SPADE » en vigueur en France, enregistrée sous le numéro 000813204 le 28 avril 1998 et régulièrement renouvelée pour les classes 9 et 18;
 - La marque communautaire « KATE SPADE » en vigueur en France, enregistrée sous le numéro 010456101 le 30 novembre 2011 et pour les classes 9, 16 et 35 ;
- Aux noms de domaine enregistrés par le Requérant et notamment :
 - Le nom de domaine <katespade.com> enregistré le 30 janvier 2007 ;
 - Le nom de domaine <katespade.net> enregistré le 24 septembre 2012 ;
 - Le nom de domaine <katespade.asia> enregistré le 02 décembre 2007.

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

ii. L'éligibilité du Requérant

Le Collège a noté que le Requérant, la société KATE SPADE LLC est immatriculée aux Etats Unis

et qu'aucun élément dans le dossier ne permet d'identifier que le Requérant est éligible au regard de l'article L.45-3 du CPCE lequel dispose que :

« Peuvent demander l'enregistrement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau :

- Les personnes physiques résidant sur le territoire de l'Union européenne ;
- Les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne. ».

Le Collège a donc constaté qu'en dépit du fait que la société KATE SPADE LLC ait un intérêt à agir, la société ne pouvait bénéficier de l'opération de transmission demandée puisqu'elle n'était pas éligible au regard de l'article L.45-3 du CPCE.

V. Décision

Le Collège a décidé de rejeter la demande de transmission du nom de domaine <katespade.fr>.

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

