



DÉCISION DE L'AFNIC

topshop.fr

Demande n° FR-2013-00540

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société TOP SHOP/TOP MAN LIMITED

Le Titulaire du nom de domaine : M. Degui W.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : topshop.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 22 mai 2011

Date de renouvellement du nom de domaine : 14 juin 2013 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 14 juin 2014

Bureau d'enregistrement : 1API GmbH

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 19 décembre 2013 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 2 janvier 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 3 février 2014.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérant

Selon le Requérant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <topshop.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 15 novembre 2013 fourni en langue anglaise avec traduction française du Certificat de la Companies House relatif à l'enregistrement à Londres de la société TOP SHOP/TOP MAN LIMITED le 15 novembre 1988 sous le numéro 2317752 ;
- Dossier d'enregistrement de la marque communautaire «TOP SHOP » n° 67041 en vigueur en France, enregistrée le 1^{er} avril 1996 par le Requérant et renouvelée pour les classes 14, 18 et 25 ;
- Dossier d'enregistrement de la marque communautaire «TOP SHOP » n° 1691922 en vigueur en France, enregistrée le 6 juin 2000 par le Requérant et renouvelée pour les classes 25, 38 et 42 ;
- Dossier d'enregistrement de la marque communautaire «TOPSHOP » n° 3682011 en vigueur en France, enregistrée le 18 février 2004 par le Requérant pour la classe 25 ;
- Dossier d'enregistrement de la marque communautaire «TOPSHOP » n° 8477515 en vigueur en France, enregistrée le 6 août 2009 par le Requérant pour les classes 3, 30 et 35 ;
- Extrait du 15 octobre 2013 de la base Whois du nom de domaine <topshop.com> enregistré par le Requérant le 8 août 1998 ;
- Page « Histoire » et page d'accueil du site web www.topshop.com le 16 décembre 2013 ;
- Articles de presse publiés entre le 21 août et le 26 août 2013 :
 - « L'anglais Topshop débarque à Paris début octobre » sur le site <http://www.figaro.fr> ;
 - « Topshop arrive en France cet automne » sur le site <http://www.lemonde.fr> ;
 - « Topshop arrive en France cet automne » sur le site <http://www.nouvelobs.com> ;
 - « Topshop et Primark exportent la mode anglaise bon marché en France » sur le site <http://www.lesechos.fr> ;
- Pouvoir donné le 7 novembre 2013 par le Requérant à la société INLEX IP EXPERTISE pour la procédure SYRELI.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Le Requéant requiert la transmission du nom de domaine litigieux topshop.fr à son profit. Le nom de domaine est actif. Il a été renouvelé postérieurement au 1er juillet 2011 et le Requéant certifie qu'à sa connaissance il ne fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ou extra-judiciaire en cours.

A. L'intérêt à agir du Requéant

Le Requéant, la société Top Shop/Top Man Limited, agit en tant que titulaire de nombreuses marques et noms de domaine comprenant le nom "topshop", ces droits étant déposés et utilisés dans le domaine de la mode et des cosmétiques.

Ainsi, le Requéant est notamment titulaire des droits suivants :

- la marque communautaire TOPSHOP n° 8477515 déposée le 6 août 2009 (classes 3, 35) ;
- la marque communautaire TOPSHOP n° 003682011 déposée le 18 février 2004 en classe 25
- marque communautaire TOP SHOP n° 1691922 déposée le 6 juin 2000 notamment en classe 25;
- marque communautaire TOP SHOP n° 67041 déposée le 1er avril 1996 notamment en classe 25
- nom de domaine topshop.com réservé le 8 août 1998.

Ces droits sont antérieurs au nom de domaine litigieux réservé le 22 mai 2011.

Par ailleurs, le Requéant détient de nombreuses marques sur le territoire Européen et au-delà (notamment au Canada, Nouvelle-Zélande, Hong-Kong).

Le Requéant est une fameuse enseigne britannique de prêt-à-porter féminin (http://fr.topshop.com/fr/tsfr/cat%C3%A9gorie/about-us-415113/pays?cat2=364663&intcmpid=W_FOOTER_WK1_HP_FR_ABOUT).

Cette marque est mondialement connue : il existe en effet plus de 300 magasins rien qu'au Royaume-Uni, et 147 autres dans le monde (la marque est livrée dans plus de 100 pays). La griffe a même réalisé l'exploit de se faire accepter à la Fashion Week depuis plusieurs années.

L'enseigne bénéficie par ailleurs d'une notoriété indiscutable depuis de nombreuses années en France qui constitue l'un des territoires sur lesquels la marque est la plus distribuée via le site Internet www.topshop.com/<http://fr.topshop.com/fr> (et ce depuis plusieurs années). En effet, le site Internet enregistre une moyenne de visites hebdomadaire de consommateurs Français de plus de 107.000 visiteurs. Par ailleurs, le chiffre annuel de ventes en France pour l'année 2012/2013 s'élève à 4 592 671 Euros.

En outre, la chaîne de vêtements a ouvert début octobre son premier point de vente en France: un corner permanent de 176 m2 aux Galeries Lafayette Haussmann qui a fait l'objet d'une énorme médiatisation. Le nombre d'articles sur Internet dans les plus grands magazines français témoigne de l'envergure de cette ouverture : Le Figaro, Le Monde, Les Echos, le Nouvel Observateur, Paris Match, AUFÉMININ.COM, Le Point, Grazia, Closer, Public, Be,...

En effet, la collaboration du Requéant avec de nombreuses personnalités (telles que Christopher Kane et Kate Moss) rend cette enseigne particulièrement connue du grand public.

Force est de constater que le Requéant dispose d'un intérêt à agir à l'encontre du nom de domaine litigieux topshop.fr.

B- Le nom de domaine « topshop.fr » est identique aux droits antérieurs TOPSHOP détenus par le Requéant.

Le nom de domaine "topshop.fr" est strictement identique à la marque TOPSHOP du Requéant qu'il exploite de façon intensive depuis 49 ans notamment sur le territoire français.

La reprise en intégralité de la marque TOPSHOP est susceptible de créer un risque de confusion pour l'internaute.

C. Le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requéran, et le titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise foi

A la connaissance du Requéran, le titulaire n'a aucun droit sur le nom "topshop" et n'a aucune activité connue sous ce nom.

Le titulaire n'a pas été autorisé par le Requéran à être propriétaire et à exploiter le nom de domaine litigieux. En outre, le Requéran n'a ni accordé de licence d'exploitation ni conféré d'autorisation au Défendeur d'utiliser la marque TOPSHOP ou le nom de domaine topshop.fr et il n'existe aucun partenariat entre eux qui permettrait de justifier cet usage. Il n'existe en outre aucune relation d'affaires entre les parties.

Le titulaire n'a donc aucun intérêt légitime à être propriétaire du nom de domaine topshop.fr.

Par ailleurs, le titulaire agit de mauvaise foi. En effet, le nom de domaine, est un site parking redirigeant l'internaute vers des sites soit concurrents de la société Topshop (domaine de la mode), soit carrément vers le site du Requéran ! Par ailleurs, le titulaire propose sur ce site la mise en vente du nom de domaine.

En conséquence, la réservation du nom de domaine a manifestement un but spéculatif, soit par sa mise en vente, soit par la mise en ligne d'un site actif qui a pour seul but de profiter de la notoriété de la marque Topshop du Requéran.

L'utilisation de ce nom de domaine démontre bien la mauvaise foi du titulaire qui souhaite profiter des investissements du Requéran sans bourse délier puisque la marque TOPSHOP du Requéran bénéficie en France d'une notoriété importante.

La date de réservation (22/05/2011) a un lien avec l'implantation en France – en effet, le site Web en français a été justement ouvert en 2011. Le titulaire ne peut donc méconnaître l'activité du Requéran d'autant plus que son implantation définitive par le biais de l'ouverture d'une boutique en France a fait l'objet d'une importante médiatisation. De très nombreux journaux d'envergure nationale ont commenté ce lancement, tels que LeFigaro, Paris Match, etc...ce qui démontre la notoriété dont jouit cette enseigne en France.

Ainsi, la réservation du nom topshop.fr a pour effet de priver le Requéran de son droit légitime d'exploiter sa marque notoire dans la zone ".fr" ce qui est d'autant plus dommageable que l'activité du Requéran sur Internet ne cesse de croître et constitue l'un des principaux modes d'achat de ses consommatrices.

En effet, la clientèle visée par l'enseigne TOPSHOP vise avant tout des jeunes filles et jeunes femmes qui font principalement leurs achats sur Internet.

Il ne fait aucun doute que l'internaute pensera accéder à un site officiel de l'enseigne TOPSHOP en visitant le site www.topshop.fr et ce d'autant plus que le Requéran exploite aujourd'hui un site internet identique www.topshop.com.».

Le Requéran 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 <topshop.fr> était :

- Similaire à la dénomination sociale du Requérant, la société anglaise TOP SHOP/TOP MAN LIMITED enregistrée le 15 novembre 1988 à Londres ;
- Quasi-identique aux marques communautaires «TOP SHOP », en vigueur en France, enregistrées par le Requérant :
 - o Sous le numéro 67041 le 1er avril 1996 ;
 - o Sous le numéro 1691922 le 6 juin 2000 ;
- Identique aux marques communautaires «TOPSHOP», en vigueur en France, enregistrées par le Requérant :
 - o Sous le numéro 3682011 le 18 février 2004 ;
 - o Sous le numéro 8477515 le 6 août 2009 ;
- Identique au nom de domaine <topshop.com> enregistré par le Requérant le 8 août 1998.

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. Atteinte aux droits invoqués par le Requérant

Le Collège a constaté que le nom de domaine <topshop.fr> est identique à la marque communautaire antérieure «TOPSHOP », en vigueur en France, enregistrée le 18 février 2004 sous le numéro 3682011 par le 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 TOP SHOP/TOP MAN LIMITED.

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

Le Collège a constaté que le Requérant précise :

- Ne pas avoir accordé au Titulaire ni licence d'exploitation ni autorisation d'utiliser la marque « TOPSHOP » ou le nom de domaine topshop.fr ;
- Qu'il n'existe ni partenariat ni relation d'affaires entre lui et le Titulaire.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant, la société TOP SHOP/TOP MAN LIMITED est titulaire de la marque communautaire «TOPSHOP » n° 3682011 en vigueur en France, enregistrée le 18 février 2004 ;

- Le Requérant a indiqué que le nom de domaine <topshop.fr> renvoie vers un site parking
 - o Redirigeant l'internaute vers des sites soit concurrents du Requérant soit vers le site du Requérant ; cependant il n'en apporte pas la preuve ;
 - o Propose le nom de domaine <topshop.fr> à la vente mais il n'en apporte pas la preuve.

Or, le Collège statue sur la demande au vu des seules écritures et pièces déposées par les deux parties sans procéder à des recherches complémentaires conformément à l'article (II) (vi) (b.) du Règlement.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant ne permettaient pas de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <topshop.fr> dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de 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 <topshop.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 <topshop.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.

A Saint-Quentin en Yvelines, le 3 février 2014

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

