



## DÉCISION DE L'AFNIC

**armanijunior.fr**

**Demande n° FR-2014-00688**

### **I. Informations générales**

#### **i. Sur les parties au litige**

Le Requérant : La société GIORGIO ARMANI S.P.A., Milan, Swiss Branch Mendrisio  
Le Titulaire du nom de domaine : M. Jack S.

#### **ii. Sur le nom de domaine**

Nom de domaine objet du litige : armanijunior.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 30 mai 2012 soit postérieurement au 1<sup>er</sup> juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 30 mai 2016

Bureau d'enregistrement : INTERNET.BS CORP

### **II. Procédure**

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 30 mai 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<sup>er</sup> 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 13 juin 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 15 juillet 2014.

### III. Argumentation des parties

#### i. Le Requéant

Selon le Requéant, l'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine <armanijunior.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 Requéant a fourni les pièces suivantes :

- Délégation de pouvoir du mandataire du Requéant à la société UFFICIO BREVETTI RAPISARDI S.R.L. aux fins de représentation dans la procédure de résolution des litiges devant l'Afnic ;
- Extrait du registre du commerce du canton du Tessin de la société GIORGIO ARMANI S.P.A., MILAN, SWISS BRANCH MENDRISIO enregistrée le 04 août 2009 sous le numéro CHE-114.993.403 ;
- Certificats d'enregistrement de marques enregistrées par le Requéant et notamment :
  - La marque internationale « ARMANI JUNIOR » numéro 1 053 193 désignant la France, enregistrée le 16 septembre 2010 pour les classes 10, 14, 21 et 24 ;
  - La marque internationale « ARMANI » numéro 869 678 désignant la France, enregistrée le 30 juin 2005 pour la classe 43 ;
  - La marque internationale « ARMANI JUNIOR » numéro 813 519 désignant la France, enregistrée le 05 novembre 2003 pour les classes 18, 25 et 35 ;
  - La marques Etats-Unienne « ARMANI JUNIOR » numéro 2 998 352 ne désignant pas la France, enregistrée le 20 septembre 2005 pour les classes 18, 25 et 35 ;
  - La marque internationale « ARMANI » numéro 869 678 désignant la France, enregistrée le 30 juin 2005 pour la classe 43 ;
  - La marque internationale « ARMANI » numéro 804 575 désignant la France, enregistrée le 28 mai 2003 pour les classes 30 et 31 ;
  - La marque internationale « ARMANI » numéro 833 734 désignant la France, enregistrée le 19 juillet 2004 pour les classes 3, 8, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 32, 36, 39, 41 et 44 ;
  - La marque communautaire « ARMANI » numéro 000504282 désignant la France, enregistrée le 01 avril 1997 pour les classes 3, 9, 14, 18 et 25.
- Certificat de renouvellement de la marque internationale « ARMANI » numéro 502 876, désignant la France, enregistrée le 01 mai 1986 et renouvelée le 01 mai 2006 par le Requéant et pour les classes 3, 8, 9, 14, 18, 20, 21, 24, 25 et 34 ;
- Liste de noms de domaine composés des termes « armani » et « junior » sous diverses extensions avec indication de leurs dates d'enregistrement ;
- Diverses brochures publicitaires d' « ARMANI JUNIOR » ;
- Copies de décisions rendues par le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI produites

en langue anglaise :

- La décision n° D2013-0174 Giorgio Armani S.p.A. Milan, Swiss Branch Mendrisio contre Q. L. rendue le 30 mars 2013 ;
- La décision n° D2013-0020 Giorgio Armani S.p.A. Milan, Swiss Branch Mendrisio contre M. Z. rendue le 19 février 2013 ;
- La décision n° D2005-0090 GA Modefine S.A. et Giorgio Armani S.p.A. Milan, Swiss Branch Mendrisio contre Y.-M. Y. rendue le 30 mars 2005 ;
- La décision n° D2007-0834 GA Modefine S.A. et Giorgio Armani S.p.A. Milan, Swiss Branch Mendrisio contre A. H. rendue le 30 juillet 2007 ;
- La décision n° D2007-0851 GA Modefine S.A. et Giorgio Armani S.p.A. Milan, Swiss Branch Mendrisio contre K. H. rendue le 07 septembre 2007 ;
- La décision n° D2012-00928 Giorgio Armani S.p.A. Milan, Swiss Branch Mendrisio contre emporio armani watches rendue le 13 juillet ;
- La décision n° D2006-0613 GA Modefine S.A. contre Watchstore / Paul O. rendue le 12 juillet 2006 ;
- La décision n° D2006-0788 GA Modefine S.A. contre N. J. rendue le 06 septembre 2006 ;
- La décision n° D2011-0529 Giorgio Armani S.p.A. Milan, Swiss Branch Mendrisio contre Brian M. rendue le 09 mai 2011 ;
- La décision n° DAU2011-0011 Giorgio Armani S.p.A. contre ESSENTIAL MALL PTY LTD rendue le 13 mai 2011 ;
- La décision n° D2011-1172 Giorgio Armani S.p.A. Milan, Swiss Branch Mendrisio contre Mage Enterprises Inc rendue le 04 septembre 2011.
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <armanijunior.fr> enregistré le 30 mai 2012 par M. Jack S. ;
- Courriel envoyé le 27 septembre 2012 au Titulaire le mettant en demeure de supprimer ou de transférer le nom de domaine <armanijunior.fr> au Requérant ;
- Courriel de réponse du Titulaire daté du 01 octobre 2012 dans lequel il souhaite connaître l'offre du Requérant ;
- Capture d'écran de la page internet vers laquelle renvoie le nom de domaine <armanijunior.fr>.

Dans sa demande, le Requérant indique que :

***[Citation complète de l'argumentation]***

« L'enregistrement ou le renouvellement du nom de domaine « armanijunior.fr » par le Titulaire est « susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité ». En outre le Titulaire ne justifie pas d'un intérêt légitime et agit de mauvaise fois (Art. L. 45-2 du code des postes et des communications électroniques).

Le nom de domaine « armanijunior.fr » par le Titulaire est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle du Requérant

La société GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss Branch Mendrisio est titulaire de plusieurs marques communautaires et internationales « ARMANI » et « ARMANI JUNIOR » (annexe 1). Lesdites marques, toutes enregistrées antérieurement au nom de domaine « armanijunior.fr », désignent la France et sont enregistrées et utilisées pour plusieurs types de produits et de services en plusieurs classes (3, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 35). Le Requérant est titulaire aussi de plusieurs noms de domaine « armanijunior » (annexe 2), tous enregistrés antérieurement au nom de domaine « armanijunior.fr ».

La notoriété et la diffusion des marques de GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss Branch Mendrisio sont prouvées par les nombreux articles qui apparaissent constamment dans le monde entier sur les magazines de mode et sur les journaux les plus importants (annexe 3).

Leur notoriété et les droits du Requérant ont été confirmés par plusieurs décisions positives rendues par le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI (annexe 4 – voir en particulier la décision de l'OMPI D2013/0174 relative au noms de domaine « armanijeans.mobi » et «

armanijunior.mobi »).

À la lumière de ce qui précède, il est reconnu à l'unanimité que les marques du Requéran sont bien connus partout dans le monde.

La société GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss Branch Mendrisio, a constaté que le nom de domaine "armanijunior.fr" avait été réservé le 30 mai 2012 par un Monsieur Jack S. (annexe 5).

Le nom de domaine « armanijunior.fr » intègre entièrement les marques « ARMANI » et « ARMANI JUNIOR » du Requéran. Par conséquent il est incontestable que le nom de domaine litigieux est identique aux marques du Requéran.

Il faut aussi noter que le Requéran a envoyé une lettre de mise en demeure au Titulaire du nom de domaine contesté le 27 septembre 2012 (annexe 6) en demandant de transférer volontairement le nom de domaine « armanijunior.fr ». Le Titulaire a répondu en demandant quelle était l'offre du Requéran pour l'achat du nom de domaine en question (annexe 7).

Le Titulaire n'a pas un intérêt légitime

L'absence de droits et les droits légitimes du Titulaire à l'égard du nom de domaine litigieux est prouvé par les circonstances suivantes:

- le Titulaire, dont le nom est Jack S., n'a pas été communément appelé (comme un individu, entreprise ou autre organisation) par le nom de domaine en question;
- le Titulaire n'a aucun lien ou affiliation avec le Requéran et n'a pas reçu d'autorisation ou le consentement, exprès ou implicite, à utiliser les marques du Requéran dans un nom de domaine ou de toute autre manière;
- le Titulaire n'a pas acquis des droits légitimes que ce soit (y compris les droits de marque de commerce/services) dans le nom de domaine ou dans un nom correspondant au nom de domaine;
- le nom de domaine « armanijunior.fr » est utilisé pour une page parking où il apparaît que ledit nom de domaine est en vente et où il y a des liens commerciaux (annexe 8).

Le Requéran n'a pas trouvé un lien qui permettrait de penser que le Titulaire a utilisé l'expression «armanijunior » de quelque manière qui lui donnerait un droit légitime sur le nom. En conséquence, le Titulaire ne peut pas revendiquer des droits établis par l'usage commun.

Le simple enregistrement d'un nom de domaine ne donne pas au titulaire un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine lui-même.

En outre, il est très peu probable que le Titulaire n'avait pas connaissance de l'existence de droits du Requéran dans le libellé « armanijunior » au moment de la registration. C'est plutôt évident que c'est la renommée des marques du Requéran qui a motivé M. Jack S. pour enregistrer le nom de domaine.

Le nom de domaine a été enregistré et utilisé en mauvaise foi

La mauvaise foi du Titulaire dans l'enregistrement du nom de domaine est prouvée par les circonstances suivantes.

La renommée mondiale des marques du Requéran ne laisse aucune doute sur le fait que le Titulaire était à connaissance de lesdites marques au moment de l'enregistrement du nom de domaine.

Compte tenu de la célébrité des marques du Requéran, le choix du nom de domaine par le Titulaire ne peut pas résulter d'une simple coïncidence.

L'enregistrement des noms de domaine consistant en un nom de famille et/ou en marques d'un styliste de mode célèbre dans le monde entier, révèle l'intention du Titulaire à exploiter la notoriété, l'importance et la valeur du ledit nom et de profiter de l'utilisation illicite des marques comprenant le nom des marques de ce nom, en tenant compte du fait que au moment de l'enregistrement du nom de domaine, le Titulaire était certainement au courant de la renommée et relevance dans le monde entier des marques du Requéran.

Comme indiqué dans plusieurs décisions de l'OMPI, l'enregistrement, en l'absence de tout droit ou intérêt légitime d'un nom de domaine très semblable aux marques très connues du Requéran, suggère l'existence de la mauvaise foi (voir Banca Sella S.p.A. c. Mr. Paolo P., Affaire OMPI n. D2000-1157; Veuve C. P. c. The Polygenix Group Ltd., Affaire OMPI n. D2000-163; Mastercard International Incorporated c. Total Card Inc. Affaire OMPI n. D2007-1411 et MasterCard

International Incorporated c. North Tustin Dental Associates, Affaire OMPI n. D2007-1412).

En plus, la mauvaise foi du Titulaire est prouvée aussi par le fait que le nom de domaine « armanijunior.fr » est utilisé pour une page parking offrant plusieurs liens commerciaux à différents sites Web où sont offertes informations concernant les collections et les produits Armani.

Par une telle utilisation, M. Jack S. a sciemment tenté d'attirer les internautes s'attendant à accéder au site correspondant aux services du Requéran et à obtenir des informations sur son activité. En exploitant la notoriété de la marque du Requéran, le Titulaire détourne les utilisateurs d'Internet qui sont en train de chercher le site Web de la société requérante. En plus, de cette façon, le Titulaire cherche à en tirer profit à partir du nom de domaine litigieux qui fournit des liens sponsorisés à plusieurs autres sites et cherche d'obtenir des revenus de la circulation détournée (voir affaire OMPI n. D2008- 0325).

Il faut mettre en outre en évidence que le nom de domaine « armanijunior.fr » est en vente sur la page parking et que le Titulaire a répondu à la lettre de mise en demeure du Requéran en demandant quelle était son offre pour l'achat du nom de domaine en question.

Tenu compte de ce qui précède, il apparaît à l'évidence que la seule intention qui animait le Titulaire au moment de la réservation du nom de domaine litigieux était la revente de ce nom de domaine à un tiers. Le Titulaire spéculait donc sur la réservation et la revente à titre onéreux de noms de domaine.

Or, ce comportement est révélateur de la mauvaise foi du Titulaire en application d'une jurisprudence constante de l'AFNIC (AFNIC, décision du 11 mars 2014, demande n. FR-2014-00557, adroll.fr; AFNIC, décision du 9 septembre 2013, demande n. FR-2013-00425, battlefield5.fr; AFNIC, décision du 16 mai 2013, demande n. FR-2013-00348, telestar.fr).

Il apparaît, enfin, que M. Jack S. est coutumier de ce genre de pratique puisqu'il existe de nombreuses décisions rendues à son encontre par le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI pour des faits similaires à ceux de la présente affaire : affaires OMPI n. D2013-1786 ; D2012-0012, D2011-2282, D2011-1058. Lesdites décisions ont toutes ordonné le transfert des noms de domaine.

Compte tenu de ce qui précède il est évident que le Titulaire a enregistré le nom de domaine « armanijunior » en mauvaise foi.

A la lumière de ce qui précède, le domaine litigieux doit donc être transféré au Requéran. ».

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 Requéran**

Au regard des pièces qui ont été fournies par le Requéran, le Collège a constaté qu'au moment du dépôt de la demande, le nom de domaine <armanijunior.fr> était identique aux marques du Requéran et notamment la marque internationale « ARMANI JUNIOR » numéro 1 053 193 désignant la France, enregistrée le 16 septembre 2010 pour les classes 10, 14, 21 et 24.

Le Collège a donc considéré que le Requéran 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 <armanijunior.fr> est identique à la marque internationale antérieure « ARMANI JUNIOR » numéro 1 053 193 désignant la France, enregistrée le 16 septembre 2010 pour les classes 10, 14, 21 et 24.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société GIORGIO ARMANI S.P.A., Milan, Swiss Branch Mendrisio. 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 Titulaire :

- Ne détient aucune autorisation pour utiliser les marques du Requérant, ni pour exploiter le nom de domaine <armanijunior.fr> ;
- N'est pas affilié par le Requérant.

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant, la société GIORGIO ARMANI S.P.A., Milan, Swiss Branch Mendrisio est notamment titulaire de la marque internationale antérieure «ARMANI JUNIOR» numéro 1 053 193 désignant la France, enregistrée le 16 septembre 2010 et exploitée pour des produits et services de tissus et produits textiles, joaillerie, bijouterie etc. ;
- Le nom de domaine <armanijunior.fr> est constitué de la marque du Requérant « ARMANI JUNIOR » reprise à l'identique ;
- La page d'écran fournie par le Requérant montre que le site web vers lequel renvoie le nom de domaine <armanijunior.fr> est une page parking présentant des liens hypertextes reprenant à l'identique la marque du Requérant et faisant notamment référence à l'activité du Requérant. On peut citer à titre d'exemple, les liens « Armani Junior », « Armani Collection », « Gorgio Armani Boxers », « Armani watches outlet », « Armani suits » etc. ;
- Diverses décisions du Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI reconnaissent la renommée du Requérant, la société GIORGIO ARMANI S.P.A., Milan, Swiss Branch Mendrisio.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <armanijunior.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 avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire telle que définie à l'article R. 20-44-46 du CPCE et a décidé que le nom de domaine <armanijunior.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 <armanijunior.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 15 juillet 2014

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

