



DÉCISION DE L'AFNIC

swarovskibijoux.fr

Demande n° FR-2014-00696

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT

Le Titulaire du nom de domaine : M. 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 06 juin 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 20 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 22 juillet 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 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, enregistrée le 1^{er} avril 1996 et dûment renouvelée par le Requérant pour les classes 3, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 25 et 26 ;
- Notice complète de la marque internationale « SWAROVSKI », numéro 528189, en vigueur en France, enregistrée le 6 septembre 1988 et dûment renouvelée par le Requérant pour les classes 8, 9, 11, 14, 18, 21, 25 et 26 ;
- Notice complète de la marque internationale « SWAROVSKI », numéro 303389A, en vigueur en France, enregistrée le 9 octobre 1965 et dûment renouvelée par le Requérant pour les classes 1, 3, 6 à 9, 11, 14, 16, 17, 19 à 21, 24 et 26 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque communautaire semi-figurative « SWAROVSKI », numéro 6865794, enregistrée le 16 avril 2008 par le Requérant pour les classes 9, 11, 14, 18, 21, 25 et 26 ;
- Certificat d'enregistrement de la marque communautaire « CRYSTALLIZED WITH SWAROVSKI », numéro 4252896, enregistrée le 17 janvier 2006 par le Requérant pour les classes 14 et 26 ;
- Extrait du 13 mai 2014 de la base Whois du nom de domaine <swarovski.fr> enregistré par la société SWAROVSKI France S.A.S. le 07 février 2002 ;
- Extraits de la base Whois des noms de domaine enregistrés par le Requérant et notamment :
 - <swarovski.com> enregistré le 11 janvier 1996 ;
 - <swarovski-elements.com> enregistré le 27 novembre 2009.
- Captures d'écran des sites internet vers lesquels renvoient les noms de domaine suivants :
 - <swarovski.com> ;
 - <swarovski-elements.com>.
- Copie de la décision n°D2013-1043 SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT contre new-swarovskicrystal-shop.net rendue par le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI le 26 juillet 2013 rédigée en langue anglaise et accompagnée d'une traduction partielle ;

- Copie de la décision n°D2013-0846 SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT contre L. Stéphanie rendue par le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI le 10 juillet 2013 rédigée en langue anglaise et accompagnée d'une traduction partielle ;
- Copie de la décision n°D2013-0303 SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT contre H. A. rendue par le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI le 27 mars 2013 rédigée en langue anglaise et accompagnée d'une traduction partielle ;
- Copie de la décision n°D2013-1450 SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT contre WhoisGuard, Inc. /person, Johnny D. rendue par le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI le 02 octobre 2013 rédigée en langue anglaise et accompagnée d'une traduction partielle ;
- Capture d'écran d'une page du site internet <http://www.brand.swarovski.com> en langue anglaise et accompagnée de la traduction ;
- Article extrait du site internet <http://www.luxerevue.com> intitulé « Swarovski : sept ans de cristallisation des Oscars » ;
- Article extrait du site internet <http://www.Facebook.com> intitulé « Swarovski a illuminé la cérémonie des Oscars 2014 » ;
- Article extrait du site internet <http://www.elle.fr> intitulé « Swarovski fait son cinéma » ;
- Article extrait du site internet <http://www.grazia.fr> intitulé « Swarovski chez Colette » ;
- Article extrait du site internet <http://www.vogue.fr> intitulé « Le torque Atelier Swarovski by Viktor & Rolf 1 une première partition étincelant entre cristaux et velours noir, portant la griffe des deux maisons » ;
- Article extrait du site internet <http://madame.lefigaro.fr> intitulé « Nadja Swarovski, talent multifacette » ;
- Article extrait du site internet <http://www.lemonde.fr> intitulé « L'autrichien Swarovski à l'affût d'une acquisition dans la joaillerie » ;
- Article extrait du site internet <http://www.lepoint.fr> intitulé « Swarovski : l'âge de cristal » ;
- Capture d'écran du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <swarovskibijoux.fr> ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <swarovskifrance.fr> enregistré par le Titulaire le 25 mars 2014 ;
- Diverses captures d'écran de pages du site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <swarovskifrance.fr> ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic n°FR-2012-00019 concernant le nom de domaine <credi-agricole.fr> rendue le 13 février 2012 ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic n°FR-2012-00168 concernant le nom de domaine <arena-bercy.fr> rendue le 24 septembre 2012 ;
- Extrait de la base Whois du nom de domaine <swarovskibijoux.fr> enregistré par M. Da L. le 08 février 2014 ;
- Copie du retour de courrier adressé au Titulaire par le Requéant pour le motif suivant : « Insufficient address ».

Dans sa demande, le Requéant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« 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, le requérant, Swarovski Aktiengesellschaft est titulaire de nombreux droits sur la dénomination SWAROVSKI, et notamment de:

- la marque communautaire SWAROVSKI n°120576 déposée le 1er Avril 1996 et enregistrée le 15 octobre 1998 (voir copie officielle en annexe 1).
- la marque internationale désignant la France SWAROVSKI n°528189 déposée et enregistrée le 6 septembre 1988 (voir copie de la marque en annexe 2).

- la marque internationale désignant la France SWAROVSKI n°303389A déposée et enregistrée le 9 octobre 1965 et (voir copie de la marque en annexe 3).
- la marque communautaire n°6865794 déposée le 16 avril 2008 et enregistrée le 5 février 2009 (voir copie officielle en annexe 4).
- la marque communautaire CRYSTALLIZED WITH SWAROVSKI n°4252896 déposée le 24 janvier 2005 et enregistrée le 17 janvier 2006 (voir copie officielle en annexe 5).

Toutes ces marques sont exploitées pour des cristaux et articles de joaillerie.

- La dénomination sociale SWAROVSKI (voir copie du registre des sociétés en Annexe 6).
- Le nom de domaine « swarovski.fr », réservé le 7 février 2002 qui redirige vers le nom de domaine « swarovski.com » (voir whois et copie écran en annexe 7).
- Le nom de domaine « swarovski.com », réservé le 11 janvier 1996 qui redirige vers le site internet http://www.swarovski.com/Web_FR/fr/index (voir whois et copie écran en annexe 8).
- Le nom de domaine « swarovski-elements.com », réservé le 27 novembre 2009 qui redirige vers le site internet <http://www.swarovski-elements.com/home/index.en.html> (voir whois et copie écran en annexe 9).

Ces noms de domaines sont tous en lien avec les cristaux et les articles de joaillerie.

Le terme SWAROVSKI est parfaitement distinctif et constitue donc une marque que le titulaire peut valablement défendre en cas d'atteinte. En outre, il s'agit d'une marque connue mondialement dont le défendeur ne pouvait ignorer l'existence.

Or, il apparaît que le nom de domaine litigieux <swarovskibijoux.fr> reprend à l'identique la marque antérieure SWAROVSKI auquel est associé l'élément totalement descriptif « bijoux ».

L'adjonction du terme générique "bijoux" ou de l'extension technique ".fr" dans le nom de domaine «swarovskibijoux.fr » ne permettent pas d'écarter le risque de confusion ou d'association qui peut naître dans l'esprit du public entre ce nom de domaine et les marques et les noms de domaines de la société requérante. Ce risque de confusion est d'autant plus important que le terme bijoux renvoie aux produits protégés et exploités sous la marque SWAROVSKI.

L'utilisation non autorisée des marques SWAROVSKI du requérant par le titulaire du nom de domaine swarovskibijoux.fr, nom de domaine explicitement lié aux produits couverts par les marques du requérant à travers la mention « bijoux », caractérise l'intérêt à agir de SWAROVSKI.

La réservation de ce nom de domaine viole donc l'article L45-2 du code des postes et des communications selon lequel :

Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, 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 ;

L'atteinte est caractérisée en l'espèce puisque le titulaire reprend à l'identique une marque notoire, à tout le moins très connue.

II Sur l'absence d'intérêt légitime du titulaire

Swarovski Aktiengesellschaft étant la seule détentrice de droits sur la marque SWAROVSKI, le titulaire du nom de domaine litigieux n'a jamais été autorisé à enregistrer <swarovskibijoux.fr> ni à l'utiliser.

De plus, la marque Swarovski est une marque notoirement connue, telle qu'il a été relevé dans les décisions du panel du centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI « Swarovski Aktiengesellschaft v. new-swarovskicrystal-shop.net, WIPO Case No. D2013-1043, Swarovski Aktiengesellschaft v. L. Stephanie, WIPO Case No. D2013-0846, Swarovski Aktiengesellschaft v. Hellen A., WIPO Case No. D2013-0303 et Swarovski Aktiengesellschaft v. WhoisGuard, Inc./ Person, Johnny D, WIPO Case No. D2013-1450 (voir annexe 10-1 à 10-4) ».

En l'absence de licence ou de permission de la part du requérant d'utiliser la marque SWAROVSKI, la défenderesse n'a aucun d'intérêt légitime à détenir un nom de domaine contenant cet élément, d'autant plus qu'il ne saurait ignorer l'existence de la marque.

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

III La mauvaise foi

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.

En effet, la société SWAROVSKI jouit d'une notoriété en France et dans le monde pour les cristaux et les bijoux. Elle est présente dans 120 pays.

La société comptait, en 2012, 30 600 employés et a réalisé un chiffre d'affaires de 3,08 milliards d'euros (voir annexe 11).

La société dispose dans le monde de 1250 boutiques et franchises ainsi que de 2350 points de vente au total dédiés aux cristaux et articles de joaillerie SWAROVSKI® (voir annexe 11). En France la société dispose de plus de 300 points de vente.

Elle organise et participe à l'élaboration de nombreux événements, dont certains mondialement connus, telle la cérémonie des Oscars (voir annexe 12), et bénéficie de nombreux articles dans les plus grands magazines de mode tels que Elle, Grazia, Vogue, Vanity Fair ou Madame figaro (voir annexe 13) ainsi que dans la presse d'information générale (voir annexe 14).

De nombreuses décisions du panel du centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI affirment que la marque SWAROVSKI est notoirement connue dans le monde, tel que cela a pu être développé ci-dessus (voir également annexe 10-1 à 10-4).

La seule réservation de ce nom de domaine contenant la marque de renommée SWAROVSKI associé à un mot clé parfaitement en adéquation avec les activités du requérant implique que le titulaire a enregistré le nom de domaine <swarovskibijoux.fr> de mauvaise foi, principalement dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant une confusion dans l'esprit du consommateur.

Non seulement l'acte d'enregistrement de ce nom de domaine traduit la mauvaise foi du titulaire, mais celui-ci en fait également un usage trompeur :

En effet ce nom de domaine, qui était utilisé au mois de mars 2014 pour vendre des bijoux en cristal (voir annexe 15) redirige aujourd'hui vers le nom de domaine <swarovskifrance.fr>, également réservé par le titulaire, lié au site internet www.swarovskifrance.fr, site sur lequel celui-ci vend des principalement des bijoux en cristaux, produits pour lesquels la marque SWAROVSKI est notoirement connue (voir le whois du nom de domaine swarovskifrance.fr en annexe 16-1 et des impressions écran du site www.swarovskifrance.fr en annexe 16-2).

Ce nom de domaine fait également l'objet d'une procédure Syreli.

Dès lors, l'utilisation non autorisée des marques de la requérante sur un site internet commercial dans le but de vendre des produits pour lesquels la requérante est notoirement connue traduit d'autant plus la mauvaise foi du titulaire.

En outre, le titulaire fait une utilisation non autorisée des photos des campagnes publicitaires et du site internet de la requérante sur son site internet (voir à ce propos la copie écran du site www.swarovskifrance.fr en annexe 17 ainsi que les copies écran des sites de la requérante en annexe 18-1 et 18-2).

Le titulaire n'hésite pas non plus à reproduire frauduleusement le logo de la marque communautaire n°6865794 (voir annexe 16-2 et 17).

Non seulement le titulaire crée un risque évident de confusion entre ses noms de domaines et les marques de la requérante mais il fait également une utilisation servile des signes distinctifs et photos de celle-ci, sans qu'aucune autorisation ne lui ait été donnée, une fois encore également sa mauvaise foi.

De plus, sur le site internet www.swarovskifrance.fr du titulaire vers lequel redirige le nom de domaine <swarovskibijoux.fr>, rien ne permet de constater que celui-ci cherche à se détacher de la requérante, entretenant ainsi le risque de confusion précédemment développé et témoignant une nouvelle fois sa mauvaise foi.

Il est également important de noter que la réservation de plusieurs noms de domaine comportant systématiquement la marque d'un titulaire de marque traduit la volonté du titulaire de se placer dans son sillage, de profiter de sa renommée et de créer une confusion chez le public.

En ce sens, le collège de l'AFNIC a déjà déduit de la réservation multiple de noms de domaine contenant une marque la mauvaise foi du titulaire des noms de domaines réservés dans sa décision FR-2012-00168 (voir annexe 19).

Enfin, le titulaire a réservé son nom de domaine sous une adresse postale fantaisiste (voir whois en annexe 20), ce qui caractérise également la mauvaise foi du titulaire, comme a déjà pu le constater le collège de l'AFNIC dans sa décision FR-2012-00019 (voir annexe 21).

En effet, d'une part l'adresse indiquée ne correspond pas à une adresse postale française mais chinoise (Guangdong étant une province chinoise).

D'autre part, l'adresse en Chine est inexacte. Un courrier envoyé par le requérant à l'adresse du titulaire lui a été retourné par les services postaux chinois qui ont considéré que l'adresse était insuffisante (voir annexe 22).

Il est donc demandé au Collège de conclure que le Requêteur avait apporté la preuve de la mauvaise foi du Titulaire, ce dernier cherchant à créer une confusion dans l'esprit du public en utilisant les marques de la requérante sans son autorisation et sans chercher à se distinguer de celle-ci, en se plaçant dans son sillage ainsi qu'en profitant de sa renommée pour vendre des produits sur un site vers lequel le nom de domaine <swarovskibijoux.fr> redirige, produits pour lesquels la requérante est notoirement connue.

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 Requêteur 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 <swarovskibijoux.fr> était similaire :

- À la dénomination sociale du Requérant, 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 Requérant :
 - o Les marques communautaires :
 - « SWAROVSKI » numéro 000120576 enregistrée le 1^{er} avril 1996 et dûment renouvelée ;
 - « CRYSTALLIZED WITH SWAROVSKI », numéro 4252896 enregistrée le 17 janvier 2006 ;
 - « SWAROVSKI », numéro 6865794 enregistrée le 16 avril 2008.
 - 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.
- Aux noms de domaines enregistrés par le Requérant et notamment :
 - o <swarovski.com> enregistré le 11 janvier 1996 ;
 - o <swarovski-elements.com> enregistré le 27 novembre 2009.

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 <swarovskibijoux.fr> est similaire à la marque communautaire antérieure « SWAROVSKI » numéro 000120576 enregistrée le 1^{er} avril 1996 par le Requérant car il est composé de la marque « SWAROVSKI » dans son intégralité et du terme « bijoux », terme faisant référence à des produits protégés par la marque du Requérant.

Le Collège a donc considéré que le nom de domaine est 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 d'utilisation sur sa marque « SWAROVSKI ».

- Sur la mauvaise foi du Titulaire

Le Collège a constaté que :

- Le Requérant est notamment titulaire de la marque communautaire antérieure «SWAROVSKI» enregistrée le 1^{er} avril 1996 sous le numéro 000120576 et exploitée pour des produits et services de « pierres naturelles et artificielles en tout genre et pour tout usage en pierres de bijouterie, petites pièces en verre moulées dans du plastique pour la fabrication de bijoux, petits objets de bijouterie en verre, plastique ou métaux etc... » ;

- Le nom de domaine <swarovskibijoux.fr> est similaire à la marque communautaire antérieure « SWAROVSKI » car il est constitué de la marque « SWAROVSKI » dans son intégralité et du terme « bijoux », référence directe à des produits protégés par la marque du Requérant dont l'activité est consacrée à la création de bijoux ;
- Le Titulaire du nom de domaine <swarovskibijoux.fr> est également titulaire du nom de domaine <swarovskifrance.fr> ;
- Le nom de domaine <swarovskibijoux.fr> renvoie vers le site internet <http://www.swarovskifrance.fr> qui :
 - o Propose la vente de bijoux « Swarovski » en précisant « 100% des ventes officielles authentiques bijoux swarovski » ;
 - o Reprend à l'identique la marque « SWAROVSKI » du Requérant ;
 - o Reproduit les photographies publiées sur le site internet du Requérant ;
- Diverses décisions OMPI reconnaissent la notoriété des marques du Requérant et notamment de la marque « Swarovski » ;
- Le Titulaire n'a pas déposé de réponse pour contester ces éléments.

Le Collège a ainsi considéré que les pièces fournies par le Requérant permettaient de conclure que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <swarovskibijoux.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 <swarovskibijoux.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 <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 22 juillet 2014

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

