



DÉCISION DE L'AFNIC

mysephora.fr

Demande n° FR-2014-00706

I. Informations générales

i. Sur les parties au litige

Le Requérant : La société SEPHORA

Le Titulaire du nom de domaine : M. Philippe A.

ii. Sur le nom de domaine

Nom de domaine objet du litige : mysephora.fr

Date d'enregistrement du nom de domaine : 18 mars 2010

Date de renouvellement du nom de domaine : 18 mars 2014 soit postérieurement au 1^{er} juillet 2011

Date d'anniversaire du nom de domaine : 18 mars 2015

Bureau d'enregistrement : 1&1 Internet AG

II. Procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès de l'Afnic a été reçue le 16 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 1^{er} juillet 2014.

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 21 juillet 2014.

Le Collège SYRELI de l'Afnic (ci-après dénommé le Collège) composé de Mathieu WEILL (Directeur Général et Président du Collège), Isabel TOUTAUD (membre titulaire) et Marine CHANTREAU (membre suppléant) s'est réuni pour rendre sa décision le 28 juillet 2014.

III. Argumentation des parties

i. Le Requérent

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

- Extrait Kbis du 10 juin 2014 de la société SEPHORA immatriculée le 17 mars 2000 sous le numéro 393 712 286 au R.C.S. de Nanterre constituée auprès du RCS de Paris le 2 février 1994 ayant pour activité selon les établissements : « Etude, création, acquisition de magasins de vente de produits de beauté, parfumerie », « Vente de produits cosmétiques et articles de beauté » ;
- Extrait Kbis du 10 juin 2014 de la société PARIS BEAUTE immatriculée le 28 octobre 1998 sous le numéro 420 664 302 au R.C.S. de Paris ayant pour activité « Plateforme informatique beauté annuelle » dont le gérant est M. Philippe A. ;
- Avis de situation au répertoire SIRENE daté du 16 juin 2014 de l'ASSOCIATION HBC AVOCATS sous l'identifiant 510 484 108 active depuis le 1^{er} septembre 2008 pour des activités juridiques ;
- Publications au BOPI 02/17 VOL.II du renouvellement sans limitation de la liste des produits et services du 18 avril 2001 par le Requérent puis au BOPI 11/22 VOL.II du renouvellement sans limitation de la liste des produits et services du 18 avril 2011 par la société SEPHORA SA de la marque française « SEPHORA » enregistrée le 10 juillet 1991 sous le numéro 1 678 120 pour les classes 3, 5, 18, 21, 25, 29 à 32, 35 et 44 ;
- Notice complète de la marque communautaire « SEPHORA » enregistrée le 20 mars 1998 sous le numéro 788398 par la société SEPHORA SA et renouvelée pour les classes 3 à 5, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 29 à 32, 34, 35, 38, 41 et 42 ;
- Publication au BOPI 00/21 VOL.I de la demande d'enregistrement de la marque française « SEPHORA » déposée le 12 avril 2000 sous le numéro 00 3 023 240 par le Requérent pour les classes 3, 5, 8, 16, 18, 21, 24 à 26, 35 et 42 ;
- Publication au BOPI 10/13 VOL.II du renouvellement du 5 février 2010, sans limitation de la liste des produits et services sur l'enregistrement publié au BOPI 00/38, par la société SEPHORA SA de la marque française « SEPHORA » enregistrée le 12 avril 2000 sous le numéro 00 3 023 240 pour les classes 3, 5, 8, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 35 et 44 ;
- Liste de marques « SEPHORA » ;
- Extrait de la base Whois du 6 février 2014 du nom de domaine <mysephora.fr> enregistré sous diffusion restreinte par le Titulaire le 18 mars 2010 ;

- Procès-verbal de constat d'huissiers du 6 février 2014 à la requête du Requéant pour constater l'exploitation par la société PARIS BEAUTE des trois noms de domaine <mysephora.eu>, <mysephora.com> et <mysephora.fr> ;
- Capture d'écran du 12 juin 2014 de la page d'accueil du site internet <http://www.sephora.fr> ;
- Captures d'écran du 11 juin 2014 des pages d'accueil des sites internet :
 - <http://www.sephora.com> (en langue anglaise),
 - <http://www.mydecathlon.com>,
 - <http://www.lorealparis.ca> (My L'Oréal Club VIP) ;
- Article « MYSEPHORA connaît ses clientes sur le bout des doigts » paru le 1^{er} janvier 2012 sur le site internet <http://www.relationclientmag.fr> ;
- Article « La FNAC lance My FNAC, son système de recommandations et de conseils personnalisés » paru le 10 novembre 2008 sur le site internet <http://www.superfiction.net> ;
- Courrier recommandé du 27 janvier 2011 envoyé au Titulaire par le Requéant le mettant en demeure de lui transférer les noms de domaine <mysephora.fr> et <mysephora.com> ;
- Courrier du 15 février 2011 envoyé par le conseil du Titulaire au Requéant pour l'inviter à proposer un prix d'acquisition des noms de domaine du Titulaire ;
- Courrier du 24 février 2011 envoyé au conseil du Titulaire pour démontrer la violation des droits de la société SEPHORA et mettant en demeure de transférer les noms de domaine <mysephora.fr> et <mysephora.com> au Requéant ;
- Courrier du 1^{er} avril 2011 envoyé au conseil du Titulaire pour résumer une conversation téléphonique du 1^{er} avril 2011 ;
- Courrier recommandé du 7 avril 2011 envoyé par le conseil du Titulaire au Requéant pour contester le courrier du 1^{er} avril et informer être en mesure de proposer un prix de rachat des noms de domaine <mysephora.com>, <mysephora.eu> et <mysephora.fr> ;
- Courrier du 18 mai 2011 envoyé au conseil du Titulaire pour réaffirmer la violation des droits du Requéant et inviter le Titulaire à faire une proposition financière des noms de domaine <mysephora.fr> et <mysephora.com> ;
- Courrier recommandé du 1^{er} juin 2011 envoyé par le conseil du Titulaire au Requéant pour proposer un prix global et forfaitaire de cession des noms de domaine <mysephora.com>, <mysephora.eu> et <mysephora.fr> ;
- Courrier recommandé du 25 février 2014 envoyé par le conseil du Requéant au Titulaire pour le mettre en demeure de transférer les noms de domaine <mysephora.com>, <mysephora.eu> et <mysephora.fr> au Requéant ;
- Résultats obtenus le 11 juin 2014 après une recherche de marque « SEPHORA » en vigueur en France effectuée dans les bases INPI, OHMI, OMPI et TESS (United States Patent and Trademark Office) ;
- Décision du Collège SYRELI de l'Afnic numéro FR-2013-00468 concernant le nom de domaine <mybetc.fr> rendue le 18 novembre 2013.

Dans sa demande, le Requéant indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« M. Philippe A. (le Titulaire) a enregistré le nom de domaine "mysephora.fr" le 18 mars 2010 et a renouvelé celui-ci depuis lors (Pièce 1). A la date du 6 février 2014, le nom de domaine « mysephora.fr » renvoyait (Pièce 2) vers le site web www.parisbeaute.fr exploité par la société Paris Beauté (Paris Beauté), dont M. A. est gérant et associé unique (Pièce 3). Le site web www.parisbeaute.fr propose des services de conseil en communication et évènementiel « dans les univers de la beauté, de la forme et du bien-être ». Le 27 janvier 2011, la société Sephora (Sephora ou le Requéant Pièce 3 bis) a mis en demeure (Pièce 4) une première fois le Titulaire de cesser d'utiliser le nom de domaine "mysephora.fr" (ainsi que le nom de domaine "mysephora.com") et de le lui transférer à titre gratuit au motif que celui-ci portait atteinte à la marque de renommée et à l'enseigne commerciale SEPHORA. Le 15 février 2011, le Titulaire a (Pièce 5), par l'intermédiaire de son avocat :

- refusé de faire droit aux demandes du Requéant en exposant que « Contrairement à la protection des marques qui est très clairement régie par le Code de la propriété intellectuelle, il n'existe à ce

jour aucune loi en matière de nom de domaine. [M. A.] n'a donc contrevenu à aucune règle en déposant les noms sus indiqués [noms de domaine mysephora.fr et mysephora.com].

- demandé à Sephora de lui « communiquer une proposition » en vue du transfert du nom de domaine litigieux.

Le 24 février 2011, Sephora a répondu (Pièce 6) au Conseil du Titulaire en réitérant ses demandes et son argumentaire. Le 1er avril 2011, le Conseil du Titulaire et Sephora ont évoqué oralement le transfert à titre onéreux des noms de domaine litigieux « my.sephora.fr » et « my.sephora.com ». A l'issue de ces discussions, Sephora a réfuté (Pièce 7) tout transfert à titre onéreux. Le 1er juin 2011, après un échange de deux courriers successifs similaires (Pièces 8 et 9), le Conseil du Titulaire a proposé (Pièce 10) à Sephora de céder les trois noms de domaine “mysephora.fr”, “mysephora.com” et “mysephora.eu” enregistrés par le Titulaire pour un prix global de [...] euros. Le 25 février 2014, le Conseil de Sephora a de nouveau mis en demeure (Pièce 11) le Titulaire de lui transférer à titre gracieux les noms de domaine litigieux. Cette lettre est restée sans réponse.

Le Requérent certifie, qu'à sa connaissance, aucune procédure judiciaire ou extrajudiciaire sur le nom de domaine objet du litige n'est en cours au moment où il formule sa demande. S'il devait avoir connaissance d'une procédure judiciaire ou extrajudiciaire engagée concernant le nom de domaine litigieux, il en informerait immédiatement l'AFNIC.

1) Sephora justifie d'un intérêt à agir (L 45-6 CPCE)

Fondée en 1969, Sephora est l'un des plus grands distributeurs de produits de cosmétiques et de parfumerie d'Europe. Le nom de « SEPHORA » constitue la dénomination sociale, le nom commercial et l'enseigne du Requérent ainsi que la composante des noms de domaine permettant d'accéder aux sites web commerçants (Pièce 12) de Sephora (notamment aux sites www.sephora.fr et www.sephora.com). Sephora exerce ses activités en identifiant ses produits (produits cosmétiques et de parfumerie pour l'essentiel) et services par de nombreuses marques « SEPHORA » enregistrées à travers le monde (Pièce 13). Pour s'en tenir au seul territoire français et aux seules marques verbales SEPHORA, le Requérent est propriétaire des marques françaises et communautaires suivantes :

- marque française SEPHORA n°1678120 enregistrée le 10 juillet 1991 (Pièce 14) ;
- marque communautaire SEPHORA n°000788398 enregistrée le 20 mars 1998 (Pièce 15).
- marque française SEPHORA n°3023240 enregistrée le 12 avril 2000 (Pièce 16).

Ces marques ont été enregistrées antérieurement au nom de domaine “mysephora.fr”.

Enfin, depuis juillet 2011, Sephora a testé, puis développé et étendu un programme numérique personnalisé de gestion de sa clientèle dénommé « My Sephora », destiné aux porteurs de la carte de fidélité « Sephora », 8 millions de personnes en France (Pièce 17). Sephora justifie ainsi amplement d'un intérêt à agir pour solliciter le transfert à son profit du nom de domaine “mysephora.fr”.

2) Le nom de domaine “mysephora.fr” porte atteinte aux articles L 45-1 et L 45-2 CPCE

a) Le nom de domaine “mysephora.fr” porte atteinte à la liberté d'entreprendre de Sephora (L 45-1 CPCE)

Le nom « SEPHORA » constitue à la fois le nom commercial et la dénomination sociale du Requérent. Celui-ci a toujours exercé ses activités sous ce nom et doit pouvoir en disposer librement. C'est ce qu'a fait Sephora, entre juillet 2011 et décembre 2012, en testant puis en mettant en place un vaste programme numérique de gestion de sa clientèle dénommé « My Sephora » destiné aux détenteurs de la carte de fidélité Sephora (Pièce 17). Ce programme a connu un véritable succès compte tenu des 8 millions de personnes bénéficiant d'une carte de fidélité. Il s'agit là d'une pratique commerciale courante pour désigner les services personnalisés fournis par un opérateur à certains de ses clients. Ainsi, il existe de nombreux programmes similaires tels que « My Décathlon », « My FNAC » ou encore « My L'Oréal Club VIP » (Pièce 18). Or, du fait de l'existence du nom de domaine litigieux, le Requérent se trouve dans l'impossibilité de déposer lui-même un nom de domaine “mysephora.fr”, alors qu'un tel nom de domaine découle

directement de son nom commercial et de sa dénomination sociale. Enfin, compte tenu de la notoriété du nom « SEPHORA », le Titulaire ne pouvait ignorer que celui-ci était susceptible de gêner le développement de l'activité du Requérant.

b) Le nom de domaine "mysephora.fr" porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle dont Sephora est titulaire (L 45-1 CPCE)

Le nom de domaine "mysephora.fr" reproduit dans sa totalité les marques verbales SEPHORA sous lesquelles le Requérant est reconnu comme l'un des plus importants distributeurs européens de produits de cosmétique et de parfumerie. Seul l'adjectif possessif anglais "my" ("mon") est accolé au vocable "sephora". Le nom de domaine litigieux est ainsi clairement divisé en deux parties et le terme "sephora" en constitue son élément distinctif et dominant. Par conséquent, cet ajout ne suffit pas à faire du terme "mysephora" un mot à part entière, et qui serait doté d'un sens autre que "mon sephora". Dans une décision du 18 novembre 2013 l'AFNIC a ainsi décidé que le nom de domaine "mybetc.fr" portait atteinte aux droits de propriété intellectuelle du titulaire de la marque BETC (Pièce 19). De la même manière, le nom de domaine "mysephora.fr" est susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs, puisqu'il est de nature à induire que le site vers lequel il renvoie est agréé, si ce n'est exploité, par le Requérant. A la date du 6 février 2014, ce risque de confusion était d'autant plus évident que le nom de domaine « mysephora.fr » renvoyait vers le site web www.parisbeaute.fr exploité par la société du même nom dont le Titulaire est l'associé unique et gérant (Pièce 2). Ce risque est accru s'agissant d'une marque de renommée telle que SEPHORA.

c) Le titulaire du nom de domaine (i) ne justifie d'aucun intérêt légitime et (ii) agit de mauvaise foi (au sens de L 45-2 2° du CPCE)

(i) Absence d'intérêt légitime du Titulaire (L 45-2 et R 20-44-46, alinéa 1 du CPCE)

Il ressort des recherches effectuées sur les bases de données des principaux offices d'enregistrement de marques que les marques SEPHORA sont toutes la propriété du Requérant (Pièce 20). Le Titulaire ne bénéficie d'aucune licence ou autorisation consentie par le Requérant pour reproduire et/ou utiliser les marques SEPHORA dans son nom de domaine. Le site web exploité par la société dont le Titulaire est gérant et associé unique est accessible à l'adresse www.parisbeaute.fr par un nom de domaine enregistré par le Titulaire le 24 janvier 2007, soit plus de trois ans avant le nom de domaine "mysephora.fr" (Pièce 21).

Ce nom de domaine (« parisbeaute.fr ») correspond à la dénomination sociale et au nom commercial de Paris Beauté, par l'intermédiaire de laquelle le Titulaire exerce ses activités professionnelles et se trouve être ainsi connu de sa clientèle uniquement. Inversement, le Titulaire et Paris Beauté ne sont pas et n'ont jamais été connus sous le nom de domaine "mysephora.fr". Le Titulaire ne saurait faire valoir qu'il exploite (ou a exploité) le nom de domaine litigieux à des fins non lucratives alors que :

- le site web l'adresse www.parisbeaute.fr vers lequel il renvoie (ou a renvoyé) présente un caractère commercial (Pièce 2);
- et que le Titulaire a tenté de monnayer à Sephora le transfert du nom de domaine litigieux à un prix exorbitant (voir ci-dessous (ii)).

(ii) La mauvaise foi du Titulaire (articles L 45-2 et R 20-44-46, alinéa 2 CPCE)

En premier lieu, Titulaire et Paris Beauté se présentent comme des professionnels dans les domaines de la communication et de l'évènementiel « dans les univers de la beauté, de la forme et du bien-être ». A cette fin, le Titulaire et Paris Beauté exploitent le site www.parisbeaute.fr qui propose de nombreux services (séances photos, maquillage) touchant de près ou de loin à l'univers commercial du Requérant. Le Titulaire ne saurait dès lors prétendre qu'il ignorait l'existence des marques SEPHORA, sous lesquelles sont notamment commercialisés des produits de maquillage. Cette ignorance est d'autant plus exclue compte tenu de la renommée du Requérant et de ses marques SEPHORA.

En deuxième lieu et surtout, l'attitude du Titulaire vis-à-vis du Requérant démontre à l'évidence sa mauvaise foi. Le 1er juin 2011, le Titulaire a, par l'intermédiaire de son Conseil, proposé de céder au Requérant le nom de domaine "mysephora.fr" (ainsi que deux autres noms de domaine identiques avec les extensions « .com » et « .eu ») pour la somme de 350.000 euros (Pièce 10). Un tel prix est sans commune mesure avec les frais que le Titulaire a pu déboursé pour le nom de domaine litigieux. Il est donc évident que le Titulaire a ainsi cherché à profiter de l'enregistrement du nom de domaine "mysephora.fr" pour tenter de le vendre à un prix exorbitant au titulaire légitime des droits sur le nom et les marques SEPHORA.

Enfin, en réponse aux mises en demeure successives adressées par le Requérant en janvier et février 2011, le Titulaire a fait valoir que le nom de domaine litigieux ne serait pas exploité et que son enregistrement relèverait d'un hypothétique domaine « privé ». Cette assertion ne correspond manifestement pas à la réalité si l'on se réfère au constat d'huissier établi par le Requérant à la date du 6 février 2014 (Pièce 2).

Le Titulaire a ainsi repris (sinon poursuivi) l'utilisation publique du nom de domaine "mysephora.fr" postérieurement aux mises en demeure émises par le Requérant. Le Titulaire a ainsi, également, fait usage du nom de domaine "mysephora.fr" dans le but de détourner vers son propre site, à des fins lucratives, les consommateurs intéressés par les produits du Requérant, en créant une confusion entre son nom de domaine et le nom et les marques sur lesquels le Requérant est connu et a des droits..».

Le Requérant a demandé la transmission du nom de domaine.

ii. Le Titulaire

Le Titulaire a adressé une réponse à l'Afnic le 21 juillet 2014.

Dans sa réponse, le Titulaire n'a pas fourni de pièce.

Dans sa demande, le Titulaire indique que :

[Citation complète de l'argumentation]

« Bonjour J' ai signé un protocole d'accord avec SEPHORA au terme duquel j'ai accepté de transférer le nom de domaine mysephora .fr Merci Cordialement »

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 <mysephora.fr> était similaire :

- À la dénomination sociale du Requérant, SEPHORA immatriculée le 17 mars 2000 sous le numéro 393 712 286 au R.C.S. de Nanterre constituée auprès du RCS de Paris le 2 février 1994 ;
- Aux marques du Requérant et notamment :
 - La marque française « SEPHORA » enregistrée le 10 juillet 1991 sous le numéro 1 678 120 et régulièrement renouvelée pour les classes 3, 5, 18, 21, 25, 29 à 32, 35 et 44 ;

- La marque communautaire « SEPHORA » enregistrée le 20 mars 1998 sous le numéro 788398 et renouvelée pour les classes 3 à 5, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 29 à 32, 34, 35, 38, 41 et 42 ;
- La marque française « SEPHORA » enregistrée le 12 avril 2000 sous le numéro 00 3 023 240 et renouvelée pour les classes 3, 5, 8, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 35 et 44.

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

ii. L'accord du Titulaire

Le Collège a considéré que le Titulaire en indiquant « J' ai signé un protocole d'accord avec SEPHORA au terme duquel j'ai accepté de transférer le nom de domaine mysephora .fr » avait donné son accord pour la transmission du nom de domaine <mysephora.fr> au Requéant.

V. Décision

Conformément à l'article II. vi. b. du Règlement SYRELI, le Collège a pris acte de la décision du Titulaire de transmettre le nom de domaine <mysephora.fr> au Requéant.

VI. Exécution de la décision

Conformément à l'article (II) (vi) (b) du Règlement, la décision de l'Afnic est exécutable à compter de la notification de la décision aux parties.

Conformément à l'article (II) (viii) 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 28 juillet 2014

Mathieu WEILL - Directeur général de l'Afnic

